

Contraffazione di marchi

Contraffazione:
la dicitura “falso d’autore” sul prodotto non è una scriminante

Mario Antinucci

La decisione

Contraffazione dei marchi – Reato c.d. di pericolo - Dicitura “falso d’autore” – Sussistenza (Cost., art. 25, co. 2; C.p., art. 473, 474).

L'apposizione della dicitura "falso d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude la sussistenza del reato ex art. 473 c.p., trattandosi di un reato contro la fede pubblica c.d. di pericolo per la cui integrazione è necessaria l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE SECONDA, 16 luglio 2012, (Ud. 27 aprile 2012), MACCHIA, Presidente – GENTILE, Relatore – ANIELLO, P.M. (conf.).- Fresi ed altri, ricorrente.

Il commento

1. La norma incriminatrice dettata dall’art. 473 c.p. tutela la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non anche l’affidamento del singolo¹.

Ai fini della integrazione degli estremi oggettivi del reato, pertanto, non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente-consumatore in errore in merito alla genuinità del prodotto, ben potendo il fatto tipico di reato sussistere anche quando il compratore sia messo a cono-

¹ MADEO, *Lotta alla contraffazione: modifiche agli artt. 473, 474 c.p. e nuovi diritti*, in *Dir. pen. proc.*, 2010,1,10.

scenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio, come nell'ipotesi in cui siano dal venditore esposte locandine riproducenti la dicitura "*falso d'autore*", altresì presente sulla confezione del prodotto, tuttavia sostanzialmente recante il marchio originale.

La dicitura "*falso d'autore*", pertanto, non può ritenersi idonea a svuotare di valenza penale la contraffazione, poiché la fattispecie penale si consuma nella riproduzione illecita su di un prodotto industriale (quale veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi) del marchio registrato, per questo da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 473 c.p.

In questo senso la Corte di cassazione ha nella specie enunciato il seguente principio di diritto: "L'apposizione della dicitura «falso d'autore» su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude la sussistenza del reato ex art. 473 c.p., trattandosi di un reato contro la fede pubblica c.d. di pericolo per la cui integrazione è necessaria l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione".

In applicazione di tale principio, l'interesse giuridico tutelato dalla norma dettata dall'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello tutelato dall'art. 474 c.p.) è la "pubblica fede" in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente-consumatore in errore sulla genuinità del prodotto.

Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. In questo senso² in tema di contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, uso che, non necessariamente, si identifica, con la cessione al consumatore (potendo realizzarsi anche in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto); peraltro, poiché l'interesse giuridico tutelato è quello della pubblica fede in senso oggettivo (intesa come affidamento che i consociati ripongono nei marchi o segni distintivi), ne consegue che, per la integrazione del reato, non è necessario che

² *Ex plurimis* Cass., Sez. V, 5 novembre 2001, Ghidoni, in *Dir. Gius.*, 2002, 6, 73.

il singolo sia indotto in errore sulla genuinità del prodotto, potendo addirittura il compratore essere stato messo a conoscenza dallo stesso venditore circa la non autenticità del marchio.

Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità è consolidata³ nel ritenere che non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), la presenza su ricambi commercializzati di una dicitura indicativa del carattere non originale dei prodotti e del marchio di cui l'agente è titolare, in quanto occorre verificare se in concreto la dicitura e il marchio aggiuntivo siano idonei ad escludere il rischio di confusione sulla natura non originale dei prodotti e sulla finalità meramente indicativa della loro funzionalità al ricambio dell'uso del marchio che si assume contraffatto⁴. A tal fine assume rilievo determinante verificare la posizione sul prodotto della dicitura rispetto a quella del marchio altrui - nella prospettiva di un'immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni, che garantisca ai terzi la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio - così come rileva la collocazione di quest'ultimo sul prodotto e la sua presentazione grafica in termini tali da evidenziarne la funzione meramente descrittiva della corretta destinazione meccanica del ricambio.

³ Cass., Sez. V, 30 novembre 2011, Molinari, in *Mass. Uff.* 252459.

⁴ COBETTA, *Tutela dei marchi*, in *Dir. Pen e Proc.*, 2012,2,150; ID., *Commercio di prodotti con marchi contraffatti*, ivi, 2001, 3,334.