

# QUESITI

---

**PIERLUIGI CIPOLLA**

**La tutela penale  
dei marchi in corso di registrazione  
(alla luce dei lavori preparatori della legge n. 99 del 2009)**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il nuovo art. 473 c.p. e lavori preparatori della legge n. 99 del 2009. - 3. Interpretazione dei lavori parlamentari. - 4. Il nuovo art. 473 c.p. ed il Codice della proprietà industriale. - 5. Nostra opinione: il rilievo determinante del rinvio alla normativa comunitaria. - 6. Art. 473 c.p. e art. 517 c.p. - 7. Conclusioni.

## 1. Premessa

È ormai *jus receptum* l'interpretazione della Suprema Corte in base alla quale ai fini della responsabilità per il reato di cui all'art. 474 c.p. non è sufficiente il deposito della domanda finalizzata alla registrazione del marchio, occorrendo, al contrario, che la procedura di registrazione sia completata e, quindi, il titolo di privativa sia stato effettivamente conseguito. Si allude in particolare alle sentenze "Dellatte"<sup>1</sup> e "Shao"<sup>2</sup> e da ultimo alla pronuncia "Giannico"<sup>3</sup>, che hanno fatto proprie le opinioni propugnate da autorevole dottrina<sup>4</sup>.

Si è superata pertanto, sulla scorta delle modifiche introdotte dalla l. 23 luglio 2009, n. 99, la precedente giurisprudenza di legittimità, che ai fini e per gli effetti dell'art. 474 c.p. equiparava procedura *in itinere* e titolo conseguito, facendo leva sulle norme civilistiche che anticipano l'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda<sup>5</sup>. La ragione per cui la Suprema Corte ha ritenuto, da ultimo, di "agganciare" la tutela penale dei marchi o dei

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. V, 12 aprile 2012, n. 25273, in *Mass. Uff.*, n. 252993.

<sup>2</sup> Cass., Sez. V, 13 luglio 2012, n. 36360, in *Mass. Uff.*, n. 253207.

<sup>3</sup> Cass., Sez. V, 12 dicembre 2012, n. 9340, in *Mass. Uff.* n. 255088: «In tema di contraffazione di segni distintivi e di commercio di prodotti con segni falsi, alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla legge n. 99 del 2009, non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito».

<sup>4</sup> INFANTE, Sub art. 473 *Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale, I delitti contro la fede publicae l'economia pubblica*, a cura di Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2010, 221 ss. *Contra*, ROSSI VANNINI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa*, a cura di Di Amato, IV, Padova, 1993, 157.

<sup>5</sup> *Ex plurimis* Cass., Sez. V, 28 dicembre 2011, Jang, in *Mass. Uff.*, n. 251538; Id., Sez. V, 22 giugno 1999, *ivi*, n. 214653; Id., Sez. II, 14 febbraio 2007, C. G., *ivi*, n. 235713; Id., Sez. V, 8 gennaio 2009, G. A., *ivi*, n. 242997; Id., Sez. V, 1 luglio 2009, B. L., *ivi*, n. 244750.

segni distintivi delle opere dell'ingegno o di prodotti industriali alla perfezionata registrazione del marchio o del segno distintivo si rinvia nell'inciso inserito dall'art. 15, co. 1, lett. a), legge n. 99 del 2009 nel testo dell'art. 473, co. 1, c.p.: «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale», dato che - si afferma nella sentenza Giannico - «si può conoscere [...] solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per sé, alla garanzia dell'esito positivo della procedura amministrativa avviata». Nella motivazione della medesima sentenza citata si legge altresì che «non risulta dall'andamento dei lavori preparatori, che il legislatore abbia manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge promulgata». Il ragionamento sembra ineccepibile; lo spirito critico impone tuttavia di verificare se l'aggancio della tutela penale al conseguimento del titolo di privativa rientrasse tra gli scopi della novella del 2009 o almeno se nei lavori preparatori del nuovo testo dell'art. 473 c.p. non emerga una *voluntas legis* di conservazione della esegesi elaborata dalla Suprema Corte prima del *revirement* del 2012. In ogni caso, occorre accertare se attualmente possa ammettersi una interpretazione lata del concetto di «titolo di proprietà industriale», tale da ricomprendere anche l'*iter* di registrazione della domanda, così come ritenuto in sede di legittimità prima e (anche) dopo l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009.

## **2. Il nuovo art. 473 c.p. e lavori preparatori della legge n. 99 del 2009**

Il disegno di legge C 1441 presentato il 2 luglio 2008 all'art. 10 prevedeva la modifica dell'art. 473 c.p. in questi termini: «Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). - (1) Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000. (2) Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nell'usurpazione, ne fa altrimenti uso. (3) Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente

applicabili»<sup>6</sup>.

In data 4 agosto 2008 le commissioni deliberarono di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio tra l'altro dell'art. 10, pertanto l'*iter* proseguì con il nuovo numero identificativo C 1441-*ter*. In particolare, in data 16 settembre 2008, durante la dichiarazione introduttiva il relatore, on. Enzo Raisi, ribadì *expressis verbis*, con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 473 c.p. quanto emergeva dalla lettura del testo: «la disciplina ... si applica dal momento del deposito delle domande di brevettazione o di registrazione del prodotto industriale»<sup>7</sup>. In tal modo era palesamente recepito il diritto giurisprudenziale formatosi sul punto.

In aula, in data 29 ottobre 2008, dopo un lungo intervento del deputato Tassone, in cui furono evidenziati i profili di gravità del fenomeno contraffazione dei marchi, in prospettiva economica e di tutela della salute<sup>8</sup>, la Camera approvò l'articolo in questione. In conseguenza degli emendamenti di volta in volta introdotti il progetto del co. 3, dell'art. 473 c.p. era così configurato (art. 9 ddl S 1195): «Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili»<sup>9</sup>.

Dunque, ancora all'inizio dell'*iter* senatoriale la volontà parlamentare era nel senso di attribuire rilevanza penale anche alla contraffazione di marchi in corso di registrazione. Eloquente, in questo senso, l'intervento della senatrice Fioroni, durante la seduta della Commissione "Industria, commercio, turismo" del 21 aprile 2009, la quale mise in evidenza il fatto che «in alcuni casi le contraffazioni di prodotti si verificano prima ancora della registrazione del prodotto stesso»<sup>10</sup>.

Il primo embrione dell'inciso su cui la Suprema Corte ha fondato l'esegesi di cui si discute apparve durante la seduta del 23 aprile 2009 allorché il relatore

---

<sup>6</sup> Lavori preparatori Camera dei deputati, in [www.leg16.camera.it](http://www.leg16.camera.it).

<sup>7</sup> Lavori preparatori Camera dei deputati, X commissione permanente, sede referente, disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, C 1441-*ter*, seduta del 16 settembre 2008, 59, in [leg16.camera.it](http://leg16.camera.it).

<sup>8</sup> Lavori preparatori Camera dei deputati, X commissione permanente, sede referente, disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, C 1441-*ter*, in [leg16.camera.it](http://leg16.camera.it).

<sup>9</sup> Lavori preparatori Camera dei deputati, X commissione permanente, sede referente, disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, C 1441-*ter*, in [leg16.senato.it](http://leg16.senato.it).

<sup>10</sup> Lavori preparatori Senato della Repubblica, X commissione permanente, sede referente, resoconto sommario n. 60 del 21 aprile 2009, in [leg16.senato.it](http://leg16.senato.it).

sen. Paravia, evidenziando la necessità di approfondire in modo adeguato la tematica della tutela penale dei diritti di proprietà industriale e di lotta alla contraffazione propose l'emendamento 9.500 che si trascrive integralmente: «1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente: Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. (2) Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso, essendo a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati. (3) I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili, salvo che siano stati commessi nei casi di cui all'articolo 416, a querela della persona offesa, e a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».<sup>11</sup> In tal modo si prospettava la necessità della conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà industriale, sia pure ai soli fini della perseguibilità dell'uso di brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati (da distinguersi rispetto ai marchi o segni distintivi). Durante la seduta del 29 aprile 2009 l'emendamento suindicato era approvato dalla commissione.

In seguito, in sede deliberativa, in data 13 maggio 2009 il Senato approvava, con il voto sostanzialmente favorevole anche dell'opposizione<sup>12</sup>, l'emendamento 9.740 proveniente dal relatore sen. Paravia, che si trascrive: «Art 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - (1) Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. (2) Soggiace alla pena della

---

<sup>11</sup> Lavori preparatori Senato della Repubblica, X commissione permanente sede referente resoconto sommario n. 71 del 23 aprile 2009, in *Leg16.senato.it*.

<sup>12</sup> Il senatore CASSON, del PD, preannunciò il voto contrario dei co. 4 e 5 dell'emendamento 9.740, e il voto favorevole sulla restante parte dell'emendamento. Anche il Sen. Sangalli del PD, annunciò il voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 9.740 (senza i co. 4 e 5).

reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati. (3) I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»<sup>13</sup>. Compariva quindi la dicitura poi riprodotta nel testo definitivo «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale». Contestualmente, non fu posto in votazione il testo elaborato in Commissione e furono preclusi emendamenti vari, in cui la locuzione in parola non era affatto contemplata (emendamento 9301 della sen. Fioroni *et alii*) ovvero era espressamente prevista la tutela fin dal momento del deposito delle domande di registrazione (emendamento 9804 del sen. Sangalli *et alii*) oppure era richiesta, *ad substantiam criminis*, la conoscenza del titolo di proprietà industriale (emendamento 9302 del governo: «chiunque, essendo a conoscenza della esistenza del diritto di proprietà industriale...»)<sup>14</sup>.

Le conseguenze - soprattutto in tema di prova - della clausola «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale», furono ben comprese ed evidenziate, durante la seconda lettura presso la Camera dei deputati, dall'on. Lulli, del PD. Vale la pena riportare quasi per intero l'appassionata dichiarazione di voto del predetto, a sostegno degli emendamenti 15.3 e 15.4 con cui si intendeva espungere l'inciso in questione: «Se si subordina l'individuazione del reato da parte del soggetto che punta a contraffare alla condizione per cui lui possa essere messo in condizione di conoscere che vi è un titolo di proprietà industriale, si annulla completamente la lotta alla contraffazione. [...] Capisco che dietro questo ragionamento, abbiamo in testa il fatto che il nostro Paese è composto da tante migliaia di piccoli artigiani che vivono, producono e che possono in qualche modo inconsapevolmente realizzare prodotti che, se non stiamo attenti, possono essere soggetti al reato di contraffazione e quindi capisco che l'argomento è delicato, ma inserire questa clausola nel codice penale a meno che - permettetemi la battuta - poi non si faccia distinzione tra chi ha un colore della pelle diverso e chi ha un accento diverso, si rischia di mandare al macero tutta la lotta alla contraffazione, perché ci saranno eserciti di legali che

<sup>13</sup> Lavori preparatori Senato della repubblica, Aula, resoconto stenografico della seduta n. 206 del 13 maggio 2009, allegato A, in *leg16.senato.it*.

<sup>14</sup> Lavori preparatori, legislatura 16, Aula, Resoconto stenografico della seduta n. 206 del 13 maggio 2009, Allegato A, in *leg16.senato.it*.

si incaricheranno di dimostrare che non si è in condizione di poter conoscere che esiste il titolo di proprietà industriale»<sup>15</sup>. A sostegno della proposta, l'on. Monai così ancor più chiaramente si espresse: «[...] invito anche i colleghi del centrodestra, soprattutto quello che hanno una sensibilità giuridica per la professione che svolgono magari fuori dall'Aula, di considerare come questa previsione normativa (che stabilisce una sorta di onerosa *probatio diabolica* in capo al pubblico ministero, che per poter portare all'accertamento del reato deve anche dimostrare questa possibilità di cognizione soggettiva dell'autore del crimine di contraffazione, tesa a dimostrare che potesse conoscere la titolarità della proprietà industriale) rischi di svuotare l'efficacia preventiva e repressiva della norma. Sappiamo peraltro che uno degli elementi costitutivi della fattispecie penale è l'elemento soggettivo; quindi anche togliendo tale specifico riferimento, l'imputato che dimostri l'errore scusabile per non aver saputo dell'esistenza del brevetto, potrà sempre essere assolto, ma nell'ambito di un onere della prova che veda lui dimostrare l'errore scusabile. Viceversa la previsione di questo specifico presupposto, che impone alla pubblica accusa l'onere di dimostrare tale possibilità, rischia, come dicevo, di svuotare l'elemento cardine su cui si fonda la volontà di repressione della contraffazione dei brevetti»<sup>16</sup>. La proposta non fu accolta. Analoghi emendamenti, proposti dai deputati Versace (15.1), Vietti *et alii* (15.2)<sup>17</sup> furono rigettati dall'Assemblea. Durante la seconda lettura in Senato la questione non fu più riproposta e quindi l'art. 473 c.p., con il voto contrario di Italia dei valori e del partito democratico<sup>18</sup>, durante la seduta del 9 luglio 2009 fu definitivamente rimodellato nella forma in cui risulta ad oggi vigente.

### 3. *Segue*. Interpretazione dei lavori parlamentari

Ci si chiede se a fronte della mozione dei deputati Lullu, Versace e Vietti il rifiuto del Parlamento di espungere l'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale", sul quale la Suprema Corte ha fondato l'interpretazione *de qua loquitur*, costituisca la prova della positiva volontà del Parlamento di ancorare il reato all'avvenuta registrazione del brevetto.

Si dissente da una conclusione del genere: come si è visto, durante le varie fasi dell'*iter* parlamentare, e soprattutto allorché il problema di quell'inciso in

<sup>15</sup> In Lavori preparatori, legislatura 16, Camera dei deputati, Aula, resoconto stenografico della seduta n. 192 del 24 giugno 2009, 33, in *leg16.camera.it*.

<sup>16</sup> In Lavori preparatori, legislatura 16, Camera dei deputati, Aula, resoconto stenografico della seduta n. 192 del 24 giugno 2009, 33 ss., in *leg16.camera.it*.

<sup>17</sup> In *documenti.camera.it*.

<sup>18</sup> In Lavori preparatori Senato della Repubblica, Aula, resoconto stenografico della seduta n. 236 del 9 luglio 2009, in *leg16.senato.it*.

parola emerse in tutta la sua acutezza, non si è mai effettuato un collegamento tra la possibilità di conoscenza del titolo di proprietà industriale e il rigetto della tesi relativa all'anticipazione della tutela penale alla domanda: la citata proposta emendativa aveva il solo scopo di evitare l'elusione del contrasto alla contraffazione in sede processuale mediante la sapiente pratica della instillazione di "dubbi ragionevoli" («ci saranno eserciti di legali che si incaricheranno di dimostrare che non si è in condizione di poter conoscere che esiste il titolo di proprietà industriale»).

Né qualsivoglia argomento si può desumere dal fatto che la proposta della senatrice Fioroni di prevedere espressamente l'anticipazione della tutela al momento della domanda (emendamento 9804) non fu votata; l'emendamento risultò infatti precluso dall'avvenuto accoglimento del citato emendamento 9.740 proposto dal relatore, e quindi sul punto il Senato non si pronunciò affatto.

D'altra parte, non si può affermare neppure che il Parlamento consapevolmente si pronunciò a favore della anticipazione della tutela. Come si è visto all'inizio dell'*iter legis* in data 16 settembre 2008, il relatore Raisi si espresse chiaramente a favore della anticipazione della tutela fin dal momento della domanda, e, se è vero che nessuno mai, nelle fasi successive, lo ha smentito *expressis verbis*, è indubitabile che tale previsione fu formulata molto tempo prima che emergesse l'idea dell'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale", che costituisce la causa del *revirement* giurisprudenziale di cui si discute.

Dunque, a parere di chi scrive, a fronte dell'apparente contrasto tra l'inciso «potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale» e la disposizione per cui «i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale», i lavori preparatori della legge n. 99 del 2009 non hanno palesato la sicura volontà del legislatore di escludere o di conservare la tutela penale in pendenza del procedimento di registrazione: a parte la dichiarazione iniziale del relatore Raisi, e la menzionata osservazione *per incidens* della sen. Fioroni, del 21 aprile 2009, il problema non fu affrontato apertamente.

#### **4. Il nuovo art. 473 c.p. e il Codice della proprietà industriale**

Occorre verificare a questo punto se le ulteriori argomentazioni su cui si fonda l'interpretazione fornita da ultimo dalla Suprema Corte non tollerino obiezioni.

*Prima facie*, la lettera degli artt. 473 e 474 c.p., ancora prima della riforma del 2009, non sembrava ammettere l'interpretazione che ha dominato in Cassazione fino al 2012. Se infatti la registrazione del marchio contribuiva – come tuttora contribuisce – a connotare l'oggetto materiale del reato, anche *illo tempore* era necessario che il dolo abbracciasse la registrazione del marchio; se il bene giuridico tutelato si identificava – come tuttora si identifica – nella privativa industriale in una con la fede pubblica, anche in precedenza occorreva che fossero state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, dunque era necessario che il marchio o il segno distintivo fosse depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura.

Perché dunque si riteneva sufficiente, ai fini della tutela penale, la pendenza della procedura di registrazione? La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi era considerata accessoria alla disciplina civilistica, che equiparava la registrazione alla relativa domanda e la concessione del brevetto alla posizione interinale del richiedente in forza del richiamo, contenuto nel terzo comma dell'art. 473 c.p. alle leggi interne e alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale, *in primis* all'art. 38 Codice proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), il quale dispone che «i diritti esclusivi sui disegni e modelli sono attribuiti con la registrazione» (co. 1), che «gli effetti della registrazione decorrono dalla data in cui la domanda, con la relativa documentazione, è resa accessibile al pubblico» (co. 4) e ancora, che «l'ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda di registrazione con le riproduzioni grafiche [...]» (co. 5).

Se le citate disposizioni del Codice della proprietà industriale, nel loro complesso, equiparano registrazione e domanda<sup>19</sup>, l'anticipazione della tutela penale delle condotte di contraffazione ed alterazione fin dal momento della presentazione della domanda appariva una conseguenza obbligata. In questo senso, si espresse, pur nel vigore del nuovo testo dell'art. 473 c.p., quella Cassazione<sup>20</sup> in cui, sulla scorta della conoscibilità della domanda da parte del pubblico, si conciliava implicitamente l'anticipazione della tutela alla fase antecedente la registrazione con l'inciso di cui si discute.

In breve, la dicitura “potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale”, sul quale la Suprema Corte da ultimo ha fondato l'esegesi

---

<sup>19</sup> Per una diversa interpretazione, in senso riduttivo, ANTINUCCI, *Note sulla tutela del marchio privo di registrazione*, in *questa Rivista* online.

<sup>20</sup> In Cass., Sez. V, 28 dicembre 2011, Jang, cit.

restrittiva non entra in contraddizione con l'aggancio della tutela penale alla disciplina civilistica, purché si interpreti la locuzione "titolo di proprietà industriale" in senso lato, così da includere sia la registrazione sia la domanda, come è stato fatto per oltre un decennio da parte della Suprema Corte e come sembra essere consentito dal diritto positivo mercé il richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 473 c.p. alle leggi interne. Si tratterebbe, dunque, di un caso di interpretazione estensiva di matrice sistematica, autorizzata dalla stessa legge positiva riferibile alla condotta di chi falsifichi il marchio in corso di registrazione, potendo conoscere l'esistenza del relativo *iter*.

Dunque, se è vero che dai lavori preparatori della legge n. 99 del 2009 non possono trarsi argomenti *pro* o *contra* la tesi della anticipazione della tutela penale al momento della domanda, l'inciso "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale" non ha rilievo determinante per ritenere corretta la soluzione restrittiva, occorrendo tenere in debito conto anche il richiamo dello stesso art. 473 c.p. all'art. 38 codice proprietà industriale (d.lgs. n. 30 del 2005), che potrebbe condurre a esito opposto.

#### **5. Nostra opinione: il rilievo determinante del rinvio alla normativa comunitaria**

L'interpretazione che equipara il titolo di privativa industriale e relativa domanda, anche ai fini della responsabilità penale, *sub* art. 473 c.p., mercé il richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 473 c.p. alle disposizioni del d.lgs. n. 30 del 2005, fatta propria dalla Suprema Corte - si ripete - anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 99 del 2009<sup>21</sup> potrebbe "reggere" tuttora, se non fosse necessario dar conto di un ulteriore profilo della riforma, che è rimasto inosservato ai più. La novella del 2009, oltre a inserire nel primo comma dell'art. 473 c.p. la clausola più volte citata, ha rimodellato anche il terzo comma, in questi termini: «i delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale» laddove la differenza rispetto al testo previgente («le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela delle proprietà intellettuale e industriale»), a parte il *maquillage* sintattico, afferisce all'inserimento del richiamo ai "regolamenti comunitari". Orbene, il regolamento CE 1383 del 2003 all'art. 2 stabilisce che sono merci

---

<sup>21</sup> Si allude a Cass., Sez. V, 28 dicembre 2011, Jang, cit.

contraffatte”, tra l’altro, «le merci compreso il loro imballaggio su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi essenziali e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento CE n. 40 del 1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali». Nessun’altra indicazione, in senso difforme, proviene dagli ulteriori Regolamenti n. 90 del 1994, e n. 2868 del 1995.

Dunque ai sensi della disciplina comunitaria in tanto di può parlare di contraffazione di marchio, in quanto il marchio stesso sia registrato. Si perviene per altra via alla soluzione adottata da ultimo dalla Suprema Corte e l’approdo sembra indiscutibile, tenuto conto della primazia del diritto comunitario sull’ordinamento giuridico nazionale.

#### **6. Art. 473 c.p. e art. 517 c.p.**

Un’ultima osservazione: l’applicabilità dell’art. 517 c.p., al caso della contraffazione del marchio non ancora registrato, prospettata dalla Cassazione *in cauda* alla citata sentenza del 2013 costituisce un esempio del modo in cui la saggezza pratica della giurisprudenza riesce a rimediare ai difetti della legislazione.

In effetti, è noto che la norma di cui all’art. 517 c.p. si applica anche a marchi non registrati<sup>22</sup> e il motivo è evidente: il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci tutela l’ordine economico e, per esso, la libera determinazione dell’acquirente; d’altra parte, nel testo di legge non si rinviene alcun riferimento - neanche implicito - alla registrazione del segno imitato.

Le differenze pratiche, in tema di lotta alla contraffazione, sono tuttavia evidenti: la pena edittale del reato di cui all’art. 517 c.p. è più blanda, rispetto a quella prevista dagli artt. 473, 474 c.p.; non è mai consentito l’arresto (facoltativo per il reato di cui all’art. 474 c.p.); non sono consentite misure cautelari (applicabili alla importazione di marchi contraffatti: art. 474, co. 1, c.p.); non è applicabile la disciplina della confisca anche per equivalente, prevista dall’art. 474-bis c.p.; non è contemplata una aggravante analoga a quella di cui all’art. 474-ter c.p. Infine nel “sistema 231”, all’illecito dell’ente connesso ai delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater (art. 25-bis d.lgs. n. 231 del 2001), è punito esclusivamente con la sanzione

---

<sup>22</sup> *Ex plurimis*, Cass., Sez. V, 27 febbraio 2013, Zhu, in *Mass. Uff.*, n. 255227; Id., Sez. V, 25 marzo 2009, Liang, *ivi*, n. 243937; Id., Sez. V, 2 agosto 2007, Balsamo, *ivi*, n. 237578.

pecuniaria; al contrario, laddove reato presupposto sia uno dei delitti di cui agli artt. 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non superiore ad un anno (art. 25-*bis* d.lgs. n. 231 del 2001). Infine, la norma di cui all'art. 517 c.p. incrimina il porre in vendita o la messa in circolazione, e non è del tutto chiarita in giurisprudenza la rilevanza penale – financo a titolo di tentativo – della detenzione non estrinsecantesi in atti di offerta<sup>23</sup>; al contrario la norma incriminatrice di cui all'art. 474 c.p. contempla forme di tutela anticipate fino alla importazione e alla detenzione per la vendita.

In conclusione, la lotta al “falso commerciale” latamente inteso, trova nell'art. 474 c.p. uno strumento ben più efficace, rispetto alla norma di cui all'art. 517 c.p.

## 7. Conclusioni

Nel corso dei lavori preparatori della legge n. 99 del 2009 è emersa con certezza la volontà di tutte le parti politiche di contribuire al rafforzamento delle misure per la lotta alla contraffazione, a tutela delle imprese nazionali.<sup>24</sup>

La stessa inclusione dell'inciso “potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale”, potrebbe trovare una spiegazione nell'intento dei parlamentari di escludere l'*excusatio* insita nell'asserita ignoranza circa l'esistenza del diritto di privativa altrui.

L'esclusione della anticipazione della tutela dei marchi fin dal momento della domanda, a mo' di smentita della giurisprudenza fino a quel momento prevalente, non costituisce una conseguenza obbligata dell'inserimento della dicitura in parola.

Piuttosto, la limitazione della tutela penale ai soli marchi registrati, e dal momento della registrazione, scaturisce dall'adeguamento del sistema giuridico italiano alla normativa comunitaria, adeguamento positivizzato, *in sublata materia*, dal nuovo co. 3, dell'art. 473 c.p.

La soluzione, giuridicamente obbligata, lascia emergere molte perplessità nella prospettiva criminologica e della politica criminale: come è noto dal momento della domanda a quello della registrazione può trascorrere molto tempo e ogni imprenditore disonesto che intuisca le prospettive di guadagno

---

<sup>23</sup> Per la soluzione negativa: Cass., Sez. III, 7 maggio 1997, Ngom Gora, in *Mass. Uff.*, n. 207765; per la soluzione positiva, in caso di presentazione della merce per lo sdoganamento, Id., Sez. III, 8 agosto 2006, Di Matteo, in *Mass. Uff.*, n. 234951.

<sup>24</sup> In questo senso, v. relazione introduttiva del relatore, sen. Paravia, del 5 maggio 2009; l'intervento della sen. Fioroni, del PD, durante la seduta del 6 maggio 2009, la dichiarazione di voto dei sen. Corsi, del PDL, e del sen. Sangalli, del PD, durante la seduta del 13 maggio 2009.

di un marchio in corso di registrazione può appropriarsene di fatto, mediante contraffazione, senza subire il rischio di incorrere nei rigori dell'art. 473 c.p. In particolare, le aule giudiziarie, in specie durante i giudizi per concorrenza sleale, hanno rivelato l'esistenza di figure professionali o semiprofessionali di "cacciatori di brevetti", soggetti che impegnano gran parte del tempo e delle risorse nell'esaminare le domande (altrui) di registrazione, per individuare (e rivendere al migliore offerente, *mutatis mutandis*) i marchi con maggiore possibilità di attrattiva futura.