

Il delitto di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art 473 c.p.)

Come noto, la legge n. 99 del 2009 ha ulteriormente ampliato il catalogo di reati-presupposto in grado di corresponsabilizzare l'ente ai sensi del d.lg. n. 231 del 2001.

Tra i numerosi reati, quello di cui all'art. 473 c.p., assieme al successivo, è stato inserito nell'articolo 25 bis, la cui rubrica è stata modificata per ricomprendervi appunto le fattispecie a tutela di strumenti e segni di riconoscimento.

La stessa legge n. 99 ha inoltre modificato l'art. 473 c.p., da un lato intervenendo sul piano dell'elemento soggettivo (questo aspetto verrà analizzato nel prosieguo dell'articolo), dall'altro inasprendo l'apparato sanzionatorio, prevedendo espressamente che il minimo edittale non possa essere inferiore ai sei mesi, e innalzando la multa fino a 25.000 euro, per le condotte aventi ad oggetto marchi e segni distintivi e portando la pena della reclusione fino ai quattro anni, con un minimo edittale di uno, e la multa fino a 35.000 euro, nelle ipotesi di contraffazione di brevetti, disegni e modelli industriali.

Quanto all'interesse protetto dalla norma, la dottrina maggioritaria ritiene che il bene giuridico tutelato debba rinvenirsi nella **fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi** delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali¹.

Anche la riforma della disciplina civilistica del marchio (da ultimo: d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale) - che introduce la libera cessione del marchio indipendentemente dalla cessione dell'azienda produttrice - non riduce il marchio alla condizione di mero elemento del patrimonio aziendale tutelato unicamente per la forza evocativa all'acquisto, ma conferma la classica funzione di tutela della fiducia dei consumatori nella valenza indicativa del contrassegno evidenziata dalla previsione della decadenza del marchio divenuto ingannevole, a causa della cessione, sulle caratteristiche dei prodotti o servizi rilevanti per il giudizio di scelta dei consumatori.

In particolare, in giurisprudenza, si afferma che è **tutelata la pubblica fede in senso oggettivo**, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Chiarissima in questo senso è una sentenza della Cassazione in un caso di contraffazione di marchi noti nel mondo della moda ma non ancora applicati ad alcun capo di vestiario (Cass., V, 5 novembre 2001 n. 1195):

“...per quanto riguarda la dedotta insussistenza dell'elemento materiale del reato, rileva la corte che il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente è del tutto minoritario e non risponde all'orientamento sostanzialmente consolidato di questa Corte, secondo cui l'interesse giuridico tutelato dalla norma dell'art. 473 c.p. (in piena coincidenza con quello dell'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 in errore sulla genuinità del prodotto. Al

¹ Fiandaca-Musco, *Diritto Penale, Parte Speciale*, Bologna, 1997

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 (cfr. ex plurimis Cass. 11 ottobre 2000 - 14 dicembre 2000, n. 13031, ric. Ndong, 5 gennaio 1999 - 5 marzo 1999, n. 3028, ric. Dessetti). Nell'ipotesi di cui all'art. 473 c.p., inoltre, non è neppure necessario per la ricorrenza del reato che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale, in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell'uso del marchio o del segno distintivo contraffatto o alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendo realizzarsi in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto...”.

Vi è chi, peraltro, sostiene la natura plurioffensiva del reato, che tutelerebbe non solo i consumatori ma anche gli interessi economici dei titolari del diritto all'uso esclusivo del contrassegno².

Il reato in esame (ambidue le condotte previste dai due commi) si configura come **reato di pericolo concreto**, posto che non si richiede la lesione della fede pubblica: non è, cioè, necessario un effettivo collegamento tra attività illecita e percezione della stessa da parte dei destinatari, ossia del pubblico.

L'integrazione dell'elemento oggettivo richiede invece la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'**effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori**.

Parte della dottrina esclude l'illecito quando la condotta, nel suo svolgimento concreto, anche per circostanze emergenti a posteriori, presenti una radicale e assoluta incapacità di ingenerare confusione fra i consumatori ed attribuisce in tal senso rilevanza all'originaria o sopravvenuta incapacità distintiva del segno autentico, come nel caso della sua volgarizzazione ed all'uso del marchio con accorgimenti o cautele che evitino il sorgere di qualsiasi confusione sulla provenienza del prodotto (ad es. l'uso del marchio altrui accompagnato dall'espressione "tipo"³).

Per quanto concerne l'oggetto materiale delle condotte occorre differenziare le ipotesi dei primi due commi.

Al primo comma ad essere tutelati sono i marchi, i segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

Il marchio è un segno emblematico o nominativo usato dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

In un primo momento si riteneva che, a livello penalistico, il marchio andasse specificamente inteso come indicatore di provenienza aziendale dell'oggetto contrassegnato.

Vi è però da ricordare come la riforma della disciplina civilistica del marchio abbia introdotto la libera cessione del marchio indipendentemente dalla cessione dell'azienda produttrice, spezzando così quel legame indissolubile tra marchio ed azienda.

Ad oggi, quindi, non pare più possibile parlare di marchio esclusivamente come garanzia di costante provenienza di un dato bene da una data realtà aziendale, posto che la normativa extrapenale riconosce espressamente un valore suggestivo insito nel marchio stesso e sganciato dalla capacità informativa sulla qualità e sulla provenienza del prodotto.

² Di Amato, *La tutela penale dei segni distintivi*, in *CP*, 1986, 839

³ Marinucci, *La tutela penale dei marchi*, Milano 1962

Al marchio, quindi, si ricollegano una fitta trama di oneri ed obblighi a presidio delle aspettative del pubblico destinatario dei prodotti contrassegnati dallo stesso⁴.

Più discussa è invece la locuzione di “*segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell’ingegno o dei prodotti industriali*”.

Prima facie, dovrebbero rientrare nella definizione tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi, come le denominazioni d’origine, i nomi commerciali ecc.

La dottrina più attenta ha però evidenziato come la normativa civilistica a tutela di tali contrassegni non fosse presente all’epoca dell’introduzione del delitto; far rientrare tali segni all’interno della tutela penale significherebbe quindi interpretare la norma penale in *malam partem*⁵.

Più correttamente, quindi, si dovrebbe concludere che tale locuzione rappresenti un mero pleonasma, inserito dal legislatore al solo fine di evitare una interpretazione troppo restrittiva della nozione di marchio tutelabile.

Per brevetto deve intendersi invece l’attestato della riferibilità di una nuova invenzione o scoperta industriale a un determinato soggetto, cui lo Stato concede il diritto di esclusiva nello sfruttamento dell’invenzione stessa⁶.

I brevetti, dunque, si sostanziano in documenti pubblici, che potrebbero essere tutelati anche dalle norme generali in tema di falso documentale, ma che il legislatore ha inteso proteggere inserendoli all’interno delle norme sulla falsità in contrassegni, dato lo specifico rilievo che i brevetti assumono in questa materia⁷.

Le parole “disegni” e “modelli” vanno invece intesi, ai fini dell’art. 473 c.p., come brevetti per disegni e modelli, nel senso di attestati di concessione relativi ai brevetti per modelli industriali ed ai brevetti per disegni e modelli ornamentali⁸.

Sul fronte delle condotte punibili, l’art. 473 c.p. reprime anzitutto le condotte di contraffazione o alterazione.

Per **contraffazione** deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull’autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori.

L’**alterazione**, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino, ottenuta.

La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, *cliché*, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l’eliminazione o l’aggiunta di elementi costitutivi marginali.

⁴ Alessandri, *Tutela penale dei segni distintivi*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, XIV, Torino, 1999.

⁵ Marinucci, *Falsità in segni distintivi delle opere dell’ingegno e dei prodotti industriali*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVI, Milano, 1967.

⁶ Fiandaca-Musco, *op. cit.*

⁷ Svariati, *Domanda di brevetto per modello ornamentale accessibile al pubblico e rilevanza penale della condotta di contraffazione o alterazione consistenti nella abusiva riproduzione della particolare combinazione di linee o colori che costituiscono lo speciale ornamento*, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 706.

⁸ Fiandaca-Musco, *op. cit.*

Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato. Integra l'alterazione la manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "**caratteri simili di assai notevole rilievo**", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante la comparazione tra marchio genuino e marchio "copiato" (diversamente che nell'art. 517 c.p. in cui è sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali), sicché basta una somiglianza generica e superficiale (Cass., V, 26 giugno 1996; V, 7 aprile 1995).

Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse.

L'elaborazione civilistica individua l'affinità tra prodotti quando in concreto sussistano le condizioni per cui il pubblico possa ritenere che il prodotto con il marchio imitato provenga dalla stessa impresa di quello registrato, con il superamento, dunque, di comparazioni strettamente merceologiche.

In sintesi, in dottrina si ritiene che la valutazione in questione debba essere condotta sulla base di un esame sintetico che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi ma, soprattutto, dell'impressione di insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato.

L'oggetto del dolo è dato dalla consapevolezza di tutti gli elementi costitutivi del reato (dolo generico), ed in particolare in giurisprudenza tradizionalmente si sottolinea la necessità della coscienza e volontà dell'*immutatio veri* (Cass., III, 30 gennaio 1962).

L'attuale formulazione della norma recepisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tale consapevolezza non esige la conoscenza positiva della ricorrenza di detto dato formale, essendo sufficiente l'accettazione del rischio che la registrazione sia effettivamente esistente, accettazione desumibile da tutte le circostanze e anche dal comportamento complessivo dell'imputato (Cass., V, 5 novembre 2001).

Ad oggi, pertanto basterà la **mera conoscibilità della tutela extrapenale apprestata al marchio o al brevetto**, essendo invece onere della difesa dimostrare che l'ignoranza incolpevole dell'autore del reato.

Il terzo comma dell'articolo in esame afferma come "*i delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a condizione siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale ed industriale*".

In giurisprudenza si precisa che il richiamo all'osservanza delle leggi interne o delle convenzioni internazionali nell'art. 473 comma 3, va letto con esclusivo riferimento alla disciplina della proprietà intellettuale e industriale, mentre non hanno alcun rilievo le diverse normative che eventualmente intervengano sulla fabbricazione del prodotto o sui segni che possono essere imposti sullo stesso per attestarne o regolarne i trasferimenti, tra cui i numeri di matricola (Cass., II, 21

marzo 1950) e il bollino, esterno o fustellato, delle confezioni di medicinali (Cass., II, 15 novembre 1986). Per contro, si è ritenuto integrare il reato in esame la semplice modificazione della confezione, originariamente indicata dal marchio depositato, del prodotto commercializzato (Cass., V, 14 gennaio 1986).

La registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato (Cass., II, 26 marzo 1998; V, 8 maggio 1995; V, 25 marzo 1986).

Poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione - esame riservato all'autorità giudiziaria - si è affermata la sufficienza ai fini della norma in esame della presentazione della domanda di registrazione, con l'opposizione della dottrina assolutamente prevalente che, condivisibilmente, ritiene necessaria la definitiva registrazione.

Il richiamo del comma 3 dell'art. 473 all'osservanza delle norme in materia di tutela della proprietà intellettuale o industriale viene riferito esclusivamente all'esaurimento del procedimento amministrativo della registrazione, con ciò negandosi al giudice penale ogni potere di indagine circa la validità sostanziale del marchio.

Di conseguenza si esclude anche che il successivo annullamento della registrazione o la dichiarazione di nullità del brevetto abbiano l'effetto di rendere penalmente leciti i fatti anteriormente commessi.

Quanto alle ripercussioni applicative nell'ottica del d.lg. n. 231, occorre ricordare come tale delitto configuri una condotta che è tipicamente posta in essere nell'ambito dell'esercizio dell'impresa; tale novella risulta quindi in linea con la *ratio* della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Detto questo, occorre però ricordare come molte aziende risultino dedite esclusivamente a questo tipo di attività. In tutti questi casi, pertanto, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 16 comma 3 del d.lg. n. 231, secondo cui *se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.*

Ad ogni modo, le sanzioni previste per l'ente sono:

- pecuniaria: fino a 500 quote
- interdittive: tutte quelle previste dall' art. 9 comma 2, durata fino a un anno

Le aziende che trattano prodotti tutelati da marchi o brevetti dovranno quindi costruire idonee regole precauzionali, per evitare il rischio di commissione di reati da parte di apicali o sottoposti.

In particolar modo, stante la sufficiente astratta conoscibilità del titolo di privativa, oggi sufficiente per integrare gli estremi del delitto, le aziende dovranno predisporre idonee procedure per la verifica di preesistenti tutele di marchi e brevetti, qualora desiderino produrre o commerciare in prodotti che, per le loro caratteristiche, potrebbero essere oggetto di tutela brevettuale ovvero tutelati da marchio.

(Maurizio Arena)