

ANNOTAZIONI IN MATERIA DI DIRITTO PENALE INDUSTRIALE: IL CONCETTO DI CONTRAFFAZIONE NEL DIRITTO PENALE VIVENTE

AIPPI gruppo di studio Diritto Penale IP (*)

Il presente articolo intende offrire uno sguardo d'insieme sull'attuale configurazione applicativa della nozione di contraffazione nell'ambito del diritto penale industriale. Non tanto l'analisi delle fattispecie penali costruite intorno a tale nozione, quanto il concetto stesso – e solo quello, pur nelle sue diverse declinazioni e separate ubicazioni – costituisce l'oggetto della trattazione: la quale vuol peraltro mantenere un taglio pratico, avendo a riferimento la prospettiva non solo dell'operatore del diritto (seppur non specializzato in materia penale), ma anche dell'operatore economico o dei professionisti a vario titolo interessati; con precipua attenzione alla rilevante elaborazione giurisprudenziale.

SOMMARIO: I PARTE: *Sulla nozione di contraffazione dei marchi o di altri segni distintivi in materia penale.* – 1. La contraffazione dei marchi. – 2. La contraffazione di segni distintivi o di segni di altra natura. – 3. La contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine. – 4. Rassegna della più recente giurisprudenza in merito ai profili trattati. – 4.1. Sul bene giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. Ricadute sull'esegesi della nozione di contraffazione. – 4.2. Sulla natura dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. come fattispecie di pericolo astratto. Il falso "grossolano" e le ipotesi di insussistenza di un pericolo concreto di induzione in errore. – 4.3. Sul bene protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all'art. 517 c.p. Ricadute sull'esegesi della disposizione ai fini dell'accertamento. – 4.4. Art. 517 c.p. e indicazione "Made in". – 4.5. Sull'art. 517-*quater* c.p. – II PARTE: *Sul concetto di contraffazione di brevetto, disegno e modello secondo la giurisprudenza penale.* – 1. Il quadro normativo di riferimento (art. 473, comma 2, c.p. e l'art. 517-*ter* c.p.). – 2. Sulla condotta di contraffazione di brevetto, disegno e modello secondo la giurisprudenza penale. – 2.1. Un primo orientamento. – 2.2. L'orientamento prevalente. – 3. La tutela apprestata dall'art. 517-*ter* c.p.

I PARTE – SULLA NOZIONE DI CONTRAFFAZIONE DEI MARCHI O DI ALTRI SEGNI DISTINTIVI IN MATERIA PENALE

In prospettiva penalistica, entro il *genere* definito dalla locuzione 'contraffazione dei segni' possono essere raggruppate, a scopo classificatorio, condotte tra loro diverse sotto uno o più profili: oggettività giuridica (bene protetto dalla disposizione incriminatrice), oggetto materiale, tipologia di condotta. Tenendo ben presente la risultante frammentazione dei *tipi* punibili, può nondimeno tracciarsi una classificazione

(*) Il gruppo, composto da Antonio Bana, Alberto Bottarini, Riccardo Castiglioni, Raimondo Galli, Silvia Giudici, Bianca M. Gutierrez, Simona Lavagnini, Armando Paradiso, Federico Pezzani, Sara Tarantini, Paolina Testa, Stefano Vatti, è coordinato da Francesco Mucciarelli.

di genere che ricomprensca le forme di aggressione impattanti sui *marchi* (artt. 473 e 474 c.p.), sui *segni distintivi o di altra natura indicativi della provenienza o dell'origine dei prodotti* (art. 517 c.p.) e sulle *indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-*quater* c.p.).

La proposta *tripartizione* può essere ulteriormente definita nei termini che seguono: (i) *contraffazione dei marchi*, che può consistere nella *contraffazione in senso stretto* e nell'*alterazione* (artt. 473, 474 c.p.); ovvero nella *usurpazione o violazione* dei medesimi (art. 517-*ter* c.p.); (ii) *contraffazione di segni distintivi o di altra natura*, richiedente l'inganno del compratore in ordine alla provenienza, all'origine o qualità dei prodotti (art. 517 c.p.; art. 4, comma 49, l. 24.12.2003, n. 350); (iii) *contraffazione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari* (art. 517-*quater* c.p.), che si manifesta attraverso la *contraffazione* e l'*alterazione*, tra l'altro, delle DOP e IGP relative ai prodotti agricoli e alimentari (Regolamento (UE) n. 1151/2011), ai vini (Regolamento (UE) n. 1308/2013) e alle bevande spiritose (Regolamento (CE) n. 110/2008).

1. La contraffazione dei marchi.

1.1. Muovendo subito verso il tema d'interesse, è utile chiarire che, nell'ambito della tutela penale dei marchi apprestata dagli artt. 473 e 474 c.p., la nozione di contraffazione include sia la condotta risultante nella *riproduzione pedissequa*, ossia una riproduzione integrale del marchio altrui mediante il segno contraffatto (contraffazione in senso stretto), sia l'ipotesi di *imitazione parziale dell'altrui marchio* (alterazione)¹. Da notare come l'accennata nozione di 'alterazione', ampiamente invalsa in sede applicativa, si discosti dalla tradizionale impostazione dottrinale a mente della quale tale forma di aggressione ricomprenderebbe i casi (peraltro non frequenti) di *manomissione* di un marchio genuino, laddove il risultato lasci comunque residuare un potenziale decettivo.

In entrambi i casi è richiesta la *creazione di una controfigura* del marchio autentico: deve cioè sussistere tra i marchi una *somiglianza* di grado assai elevato. Nel caso della *pedissequa riproduzione*, tale somiglianza si risolve in una vera e propria identità. Nel caso, invece, della *imitazione parziale* o *alterazione*, la somiglianza assume rilievo qualora il marchio, seppur riportante *anche* elementi autonomi, *richiami fortemente* quello originale nei suoi elementi essenziali e *caratterizzanti*.

1.2. Ai fini della sussistenza di questo tipo di contraffazione, *non è necessario* che il marchio contraffatto sia *idoneo* a indurre in *errore* il consumatore in ordine alla reale provenienza imprenditoriale del prodotto recante il segno contraffatto. Pertanto, la

¹ 'Come già osservato da questa Corte nella parte motiva della sentenza n. 17108/2015 del 21/10/2014, citata nella stessa ordinanza impugnata, mentre il concetto di contraffazione, ai fini della tutela penale, presuppone la riproduzione integrale in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo, per alterazione costituente parimenti condotta punibile a norma degli artt. 473 e 474 c.p., si intende la riproduzione solo parziale ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo' (Cass. Pen., Sez. V, Sent., (ud. 08-05-2018) 19-07-2018, n. 33900).

nozione di contraffazione del marchio richiede la 'sola' riproduzione integrale o parziale del marchio altrui, connotata nei termini anzidetti, senza l'ulteriore elemento di una concreta induzione in errore dell'acquirente e neppure di una effettiva potenzialità in tal senso.

1.3. Nell'alveo delle citate figure di reato, la contraffazione del marchio è dunque costruita come *fattispecie di pericolo*, calibrato s'un bene giuridico astratto a contenuto pubblicistico (interesse collettivo): la pubblica fede, *sub specie* di fiducia dei consumatori nei mezzi simbolici di riconoscimento e distinzione della fonte di provenienza del prodotto. Chiaro che una tale tutela si riverbera anche sull'interesse individuale a contenuto economico-patrimoniale, correlato alla titolarità del diritto in questione (o fascio di diritti), e all'esclusività del relativo sfruttamento. Senza indugiare sulla pur rilevante individuazione del bene protetto o sulle correnti interpretative che suggeriscono una plurioffensività delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in termini pratici è bene evidenziare che il profilo pubblicistico dell'oggettività giuridica, così come la tecnica di tutela apprestata (tipicità), chiaramente determinano, come si dirà, una netta anticipazione della soglia di tutela.

Opportuno del resto notare come siffatta nozione – risultante dal coniugio di scelte politico-criminali, interpretative e applicative – possa inoltre cogliersi nella sua valenza di carattere empirico e *processuale*: l'*accertamento* della contraffazione *sub specie* di effettivo risultato decettivo ai danni di un consumatore individuato si rivelerebbe in molti casi ardua o impossibile. Tornando poi alla dimensione sostanziale della tipologia di tutela, da notare che un evento di induzione in errore altererebbe profondamente l'ambito applicativo del presidio penale, riducendone e 'ritardandone' lo spettro applicativo; esso verrebbe ad assumere quello sfondo patrimoniale che i fatti tipici di cui agli artt. 473 e 474 c.p., come si specificherà, non manifestano.

1.4. Non solo non è richiesto (*ex post*) l'evento di induzione in errore ai danni del consumatore: anche il *potenziale* decettivo (pur intrinsecamente associato al concetto di contraffazione/alterazione di un segno di riconoscimento) viene interpretato in termini di marcata anticipazione della tutela. Come detto, viene in luce solamente la qualità oggettiva del risultato dell'azione illecita: l'*astratta* attitudine del segno contraffatto ad essere *ex ante* confuso con il marchio originale. Se di idoneità a indurre in errore si vuole parlare, è fondamentale tener presente come, secondo il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza, tale potenziale decettivo non vada calibrato sull'interazione con un dato acquirente o potenziale acquirente, caso per caso; ma sia da valutare *in astratto*, con riferimento al comportamento *ex ante* attendibile di un '*consumatore medio*'. Indifferente, per contro, se il singolo compratore sia in grado di escludere, in un dato caso, la genuinità del prodotto².

² La Corte aderisce all'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre

Può ulteriormente osservarsi come la giurisprudenza, nell'applicazione degli art. 473 e 474 c.p., tenda a *non* valorizzare il criterio dell'offensività delle fattispecie in termini selettivi. Si riscontra semmai una tendenza opposta: il bene protetto – la fede pubblica – viene menzionato nelle motivazioni proprio al fine di esprimere una linea interpretativa improntata ad inclusione, per sostenere che *nonostante* nel caso di specie *non* sia riscontrabile – neppure *ex ante* – un *pericolo concreto* di induzione in errore *nei confronti di un consumatore determinato*, il reato ugualmente sussiste. Tipicamente, ciò accade nei casi di falso riconoscibile e sinanche nell'ipotesi del c.d. falso d'autore, sussistente allorquando l'esposizione o la circolazione del bene sia accompagnata da messaggi che avvertano espressamente il consumatore circa la non autenticità del marchio apposto sulla merce.

Naturalmente la tutela penale potrà operare per le contraffazioni o alterazioni che riguardino prodotti identici o affini a quelli per cui il marchio è stato registrato. Solo nelle ipotesi di marchio di rinomanza, la tutela penale potrà riguardare prodotti non affini a quelli per i quali il marchio è stato registrato, sempreché generi un rischio di confusione per i consumatori.

1.5. Utile anche notare che un tale 'inganno della pubblica fede' – usiamo qui, volutamente e per contrasto, una locuzione quasi ossimorica – non è determinato dalla dinamica commerciale dell'acquisto o della circolazione del bene, né trova in essa un elemento costitutivo o un profilo indirettamente rilevante nella valutazione del fatto. Nell'alveo dell'art. 473 c.p., la condotta di *contraffazione* risulta integrata dall'atto stesso che porta all'esistenza materiale del marchio non genuino, e prescinde dalla *apposizione* fisica del segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione. Del resto, l'*uso* del marchio – precedentemente contraffatto o alterato *da altri* – costituisce una fattispecie a sé, anch'essa contemplata nell'art. 473, comma 1, c.p., in una logica di progressione: ebbene, l'*apposizione* del marchio non genuino sul prodotto ricade proprio in questa seconda e separata tipicità.

1.6. Quando è correlata a vicende caratterizzate anche dalla cessione del bene al consumatore, la condotta di contraffazione sussiste *ex art.* 473 c.p. indipendentemente dalla circostanza che l'*acquirente* fosse a conoscenza della contraffazione. In tale prospettiva, alcune pronunce giudiziali – di nuovo, muovendo dall'oggettività giuridica pubblicistica della fattispecie – motivano osservando che l'offesa al bene protetto si coglie non solo e non necessariamente al momento dell'acquisto, ma anche per effetto della *successiva circolazione* del bene recante il marchio contraffatto. Ciò in quanto, anche nel *successivo* momento di *utilizzo* del bene recante il marchio contraffatto, da parte dell'*acquirente* (e dunque con la sua circolazione materiale), la lesione alla valenza distintiva del segno si concretizza e manifesta nella percezione della generalità dei consociati.

la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep. 2014; Faje; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse)' (Cass. Pen., Sez. II, Sent., 13-12-2018, n. 5238).

1.7. Venendo alla traduzione delle nozioni sostanziali sinora ripercorse nei corrispondenti parametri dell'*accertamento* processuale, la valutazione sulla *astratta idoneità* del marchio contraffatto ad essere confuso con quello genuino è di natura *sintetica*, e deve tenere conto sia dell'*impressione d'insieme* sia della *categoria di consumatori* cui il prodotto è destinato.

La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie affermano che la comparazione tra i marchi *non* debba avvenire in modo contestuale, ossia avendo i due marchi avanti a sé, in quanto il compratore *medio* – al momento dell'acquisto – *non porta con sé* un marchio originale per compiere un confronto analitico; il confronto avviene invero con una sua immagine mnemonica. Si dice, in proposito, che il confronto tra il segno violato e quello contraffatto (e non, si badi, tra le tipologie di prodotto rispettivamente contrassegnate) deve essere *sintetico* e *non contestuale*.

In altre parole, il giudizio di 'confondibilità' tra i marchi, ai fini dell'applicazione degli artt. 473, 474 (e 517-ter c.p.), deve muovere dall'ovvia constatazione che l'acquirente – anche il più avveduto – non ha *mai simultaneamente* sotto gli occhi i due marchi in contestazione: ed è portato a giudicare il più delle volte sulla base di un *ricordo sbiadito e sommario* del segno genuino. Il giudice dovrà tener conto solamente di questo dato insopprimibile dell'esperienza, come detto diffuso ed evinto dalla nozione astratta di un consumatore-tipo. A nulla rileva, quindi, che all'esito di un esame dettagliato e ad un confronto diretto tra i due marchi si evidenzino, in chiave atomistica, specifici elementi di differenza o somiglianza, ove i risultati analitici siano destinati a sfuggire nell'alveo di una comparazione approssimativa da parte dell'acquirente-tipo.

Per le ragioni già menzionate, l'idoneità del marchio contraffatto ad essere confuso con quello genuino è da valutarsi in sede giudiziale – secondo il canone descritto – non solo con riferimento al momento dell'acquisto, ma anche in relazione al *momento successivo* in cui il bene viene utilizzato dal consumatore. Si può rammentare, in tema, la figura della c.d. '*post sale confusion*', fenomeno empiricamente impattante non già sull'acquirente (vittima, semmai, di una '*initial confusion*': come detto, non necessaria ai fini della contraffazione ex artt. 473 e 474 c.p.); bensì sulla collettività dei *terzi* estranei a una data vicenda commerciale, i quali vedano circolare il prodotto riprodotto il marchio imitato – usato o indossato dall'acquirente – e così associno quest'ultimo al *ricordo* che conservano di quello imitato: immagine mnemonica necessariamente limitata all'impressione complessiva ed essenziale dello stesso. Anche la circolazione successiva all'acquisto può dunque determinare l'offesa al bene protetto. Donde, anche in tale prospettiva, l'affermarsi della metodologia del confronto sintetico ai fini del vaglio sulla sussistenza della confondibilità e, quindi della nozione di contraffazione³.

³ '...giurisprudenza penale ha ribadito la necessità che i beni contraffatti siano prodotti al fine di confondere il consumatore sull'originalità della provenienza sulla base dell'incontestato presupposto che il marchio abbia la funzione di "distinguere" il prodotto certificato dagli altri: si è infatti affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico – e non analitico – dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 - dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 273893; Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015 - dep. 04/03/2015, Iervolino, Rv.

1.8. Il taglio pratico sotteso allo sguardo d'insieme qui offerto impone di evidenziare come il concetto di contraffazione di cui agli artt. 473 e 474 c.p., come emergente dalle più recenti decisioni giurisprudenziali, sia da considerarsi ormai slegato da qualsivoglia caratteristica di fraudolenza o *idoneità ingannatoria* nel senso pregnante del sintagma. Tale estensione inevitabilmente comporta anche la rideterminazione in senso espansivo dell'area di concreta incidenza delle disposizioni citate e, di conseguenza, dei rapporti sistematici tra esse e l'art. 517-ter c.p.⁴. Quest'ultima disposizione, anche in virtù della clausola di riserva ivi espressa in apertura del comma 1 (espressamente riferita agli artt. 473 e 474 c.p.), rimane, in sostanza priva di applicazione *in materia di marchi*, mantenendo invece margini effettivi di operatività in materia brevettuale, per le ipotesi di violazione di brevetti, disegni e modelli ornamentali (quando il fatto non rientri nell'alveo dell'art. 473, comma 2, c.p.). Ciò in quanto difficilmente si potrà dare l'ipotesi di una *fabbricazione* o di *uso industriale* del prodotto con modalità *usurpative* del titolo di proprietà industriale, senza che sia al contempo sussistente una condotta integrante anche contraffazione o alterazione del marchio apposto sul prodotto medesimo. Anche l'ipotesi di un confine definitorio, a mente del quale le condotte meramente 'parassitarie' (imitazioni parziali non potenzialmente confusorie), integrino appunto l'art. 517-ter, c.p., rischierebbe alla prova dei fatti di non garantirne un effettivo spazio applicativo. Come visto, il concetto di potenziale confusione ai fini degli artt. 473 e 474 c.p. segue criteri concettuali e probatori molto ampi: e persino i casi-limite (es. falso d'autore, falso grossolano, marchio rinomato), che avrebbero potuto forse ricadere nella più recente disposizione incriminatrice, vengono sussunti entro le disposizioni penali a tutela della pubblica fede⁵.

262841; Sez. 5, n. 25147 del 31/01/2005 - dep. 11/07/2005, Bellomo, Rv. 231894). A ciò si aggiunge che la Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nel considerando n. 27 ha chiarito che «l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale». Si ritiene cioè che la confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono sicuramente inidonee a creare confusione con i beni tutelati, dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude ictu oculi ogni possibilità di confusione.' (Cass. Pen., Sez. II, Sent. (ud. 21-05-2019) 31-07-2019, n. 35166).

⁴ L'art. 517-ter c.p. – introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99 come norma specifica a tutela del diritto di esclusiva (tra i delitti contro l'industria ed il commercio) – contempla il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati *usurpando* o *violando* titoli di proprietà industriale. Tale figura di reato può sussistere in via alternativa rispetto ai delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p.; oppure può venire ad esistenza in regime di *concorso formale*, nel caso in cui risultino coesistere gli elementi costitutivi di entrambe le tipologie di reato e siano pertanto aggrediti beni giuridici di natura diversa.

⁵ In questa prospettiva, sono emblematiche alcune recenti decisioni secondo le quali rileva *ex art. 473 c.p.* persino l'utilizzo del marchio altrui da parte dell'effettivo licenziatario oltre i limiti quantitativi e/o territoriali concordati nel contratto di licenza o di autorizzazione all'uso, nonché il riutilizzo del marchio una volta scaduta o revocata la licenza (in questo senso si veda Cass. pen., Sez. V, Sent., 17-01-2016, n. 22503 e Cass. Pen., Sez. V, Sent., 6-02-2018, n. 17486).

2. La contraffazione di segni distintivi o di segni di altra natura.

2.1. Viene in luce una seconda tipologia di ‘contraffazione’ *in senso lato*, con riferimento (i) ai *segni distintivi tipici* diversi dal marchio registrato (es. *marchio non registrato, marcatura CE* e l’indicazione ‘*Made in Italy*’); (ii) ai *segni distintivi atipici* (es. immagini, forma, colori, diciture, emblemi ecc.); (iii) alla contraffazione cd. ‘*minore*’ di marchi registrati. Tale seconda tipologia è racchiusa nella disposizione incriminatrice di cui all’art. 517 c.p.

In questo caso, il termine ‘contraffazione’ è valido unicamente ai fini di un raggruppamento concettuale di genere, che tuttavia non confonda le parentele con l’identità: resta ferma la premessa iniziale, che l’indicazione di un *genus* è possibile a patto di lasciar subito il campo alle differenze in punto di oggettività giuridica ed offensività, di struttura e tipicità. Può allora utilmente parlarsi di *segni mendaci* o *equivoci* proprio per distinguerli da quelli ‘tecnicamente’ contraffatti ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p.

Deve anzi chiarirsi che nell’art. 517 c.p. manca del tutto ogni riferimento al concetto di contraffazione, invece espressamente presente nelle disposizioni penali a tutela della fede pubblica. Il ‘mendacio’ rilevante viene descritto mediante riferimento all’effetto: l’idoneità del segno ad indurre in errore *il compratore* sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.

Non solo. Nell’economia della fattispecie, la condotta non ha per oggetto la *realizzazione* del segno ingannevole, bensì la commercializzazione del prodotto industriale sul quale il segno è apposto: l’idoneità a trarre in errore a ben vedere costituisce un *presupposto* del reato – una condizione fattuale già sussistente al momento della condotta rilevante – eventualmente realizzato da terzi, anche in difetto di un contributo da parte di colui che pone in essere il comportamento rilevante *ex art. 517 c.p.*

Mentre per la contraffazione in senso tecnico (artt. 473 e 474 c.p.) occorre la riproduzione integrale del segno distintivo o la sua imitazione parziale, la condotta di cui all’art. 517 c.p. postula come *sufficiente* – ma necessaria – una imitazione *idonea a trarre in inganno*. Beninteso, non è necessaria né l’effettiva contraffazione nell’accezione degli artt. 473 e 474 c.p., né la concreta induzione in errore dell’acquirente. Necessario invece che i marchi (*non registrati*) o gli altri segni distintivi siano *imitati* anche *per pochi tratti*, e tuttavia in modo da creare una *potenziale* confusione nel consumatore: e ciò, tassativamente, sulla provenienza, sull’origine o sulla qualità del prodotto⁶.

2.2. Poiché la norma richiede un’attitudine decettiva riferita al segno senza tuttavia una contraffazione dello stesso, nella prassi vengono in rilievo non solo le qualità esteriori del segno apposto sul prodotto, ma anche il *complesso* estetico del prodotto commercializzato (es. colori e fregi dell’intero prodotto), dell’associazione del

⁶ ‘Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 2013) Rv. 255227) la norma di cui all’art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore’ (Cass. Pen., Sez. II, Sent., (ud. 24-03-2015) 19-05-2015, n. 20600).

segno al prodotto, nonché il contesto: circostanze di tempo e di luogo, modalità di circolazione della *res*.

Data la polarizzazione del disvalore nell'idoneità ad indurre in errore il compratore nel momento in cui il prodotto viene venduto o posto in circolazione, non sono mancate situazioni in cui la condotta è stata dichiarata penalmente tipica, pur mancando in radice un segno intrinsecamente mendace: è il caso del segno genuino asportato dal prodotto originale, e apposto su prodotto d'origine industriale non corrispondente. Segno mendace, dunque, non intrinsecamente ma in ragione del contesto.

La valorizzazione del potenziale decettivo complessivo può determinare anche il risultato opposto, vale a dire l'insussistenza del fatto tipico: in via esemplificativa, è tendenzialmente negata la potenzialità d'inganno di cui all'art. 517 c.p. in relazione ai prodotti venduti fuori dal tradizionale circuito notoriamente esclusivo, o a prezzi estremamente ridotti rispetto al prodotto originale.

2.3. Tale forma di mendacità è contemplata all'interno di una figura di reato (art. 517 c.p.) che ha *carattere sussidiario* rispetto alle disposizioni penali a tutela della fede pubblica (artt. 473, 474 c.p.): queste ultime pertanto troveranno applicazione in via prevalente rispetto alla prima, sussistendone i presupposti di legge.

2.4. Venendo ad un profilo di particolare interesse applicativo, è da evidenziare che nell'alveo dell'art. 517 c.p. rientrano – come espressamente previsto dall'art. 4, co. 49, l. 24.12.2003, n. 350, mediante autonoma tipizzazione e contestuale richiamo della norma codicistica – anche i casi in cui il consumatore, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, venga indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana. Questa fattispecie viene tra l'altro in rilievo nei casi di uso fallace della stampigliatura "*Made in Italy*", ossia quando è apposta al prodotto tale dicitura, pur mancando la *res* dei requisiti richiesti ai sensi della normativa europea ed italiana. Non solo, nell'alveo dell'art. 517 c.p. rientrano anche le condotte previste dall'art. 16 comma 4 – D. L. 135/2009 su 100% Italy⁷.

In concreto, dato il diffuso fenomeno di segmentazione della filiera produttiva per cui un prodotto viene fabbricato in più paesi, ai fini dell'identificazione del luogo di origine o di provenienza – nello specifico, ai fini di una lecita apposizione della dicitura "*Made in Italy*" – viene di fatto in rilievo il luogo in cui il prodotto subisce la "lavorazione sostanziale" o, quantomeno, la fase maggiormente rilevante di lavorazione⁸.

⁷ 'Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.'

⁸ 'Con sentenza n. 14958 del 10 marzo 2011, la terza sessione di questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Udine, evidenziando come nel caso in cui il prodotto non importi impresso soltanto il marchio del produttore italiano, ma anche la stampigliatura "*Made in Italy*", trova applicazione la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, in relazione all'art. 517 c.p., che punisce l'applicazione del *Made in Italy* su prodotti e merci non originari dell'Italia,

Non sussiste una mendacità penalmente rilevante, ma un mero *illicito amministrativo* (previsto dall'art. 4, co. 49-bis, L. n. 350/2003), qualora il consumatore sia sì indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti, ma a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise e non volutamente ingannevoli.

3. La contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine.

Una terza tipologia di contraffazione – definibile come ‘innovativa’ per la relativamente recente introduzione – si configura, ai sensi dell'art. 517-*quater* c.p., con l'alterazione o contraffazione delle indicazioni geografiche e denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari. La disposizione incriminatrice in discorso è posta a tutela della fiducia dei consumatori, come l'art. 517 c.p.: a differenza di quest'ultima figura delittuosa, quella in esame tuttavia contempla espressamente le condotte di contraffazione ed alterazione, con terminologia che richiama le nozioni maturate nell'alveo dei delitti posti a tutela della fede pubblica. La tecnica di incriminazione ripropone dunque una tipicità calibrata sul risultato oggettivo della condotta più che sull'idoneità decettiva nei confronti del consumatore: ciò che si manifesta attraverso la contraffazione e l'alterazione, tra l'altro, delle DOP e IGP.

In assenza di specifiche linee guida del legislatore interno e in attesa di decisioni giurisprudenziali sul nuovo art. 517-*quater* c.p., si ha motivo di ritenere che la contraffazione e l'alterazione possano manifestarsi rispettivamente attraverso l'usurpazione e l'evocazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine. I concetti di usurpazione ed evocazione delle DOP e IGP (i classici esempi di scuola di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche) sono traslati, tra l'altro, dai Regolamenti dell'Unione Europea a tutela dei prodotti agroalimentari, dei vini e delle bevande spiritose. Per usurpazione si intende la *ripresa integrale* della DOP o dell'IGP, mentre l'evocazione è la *ripresa parziale* di elementi della DOP o dell'IGP: in maniera tale che il consumatore, nel vedere la DOP o l'IGP mendace, sia indotto a rammentare l'immagine della DOP e IGP genuina, essendo *irrilevante* l'idoneità dell'usurpazione e dell'evocazione ad indurre in inganno il consumatore finale⁹.

ai sensi della normativa Europea sull'origine: normativa contenuta nel regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992, istitutivo del Codice Doganale Comunitario, a meno del quale il paese di origine di un prodotto è quello nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione' (Cass. Pen., Sez. IV, Sent., 17-10-2014, n. 3789: fattispecie nella quale, considerato l'assemblaggio delle calzature mediante cucitura della tomaia alla suola quale fase essenziale del processo di lavorazione ed essendo questo avvenuto in Romania, era stato ritenuto integrato il reato in oggetto).

⁹ *'Per l'integrazione delle condotte delittuose non è richiesta l'idoneità delle indicazioni o delle denominazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, incentivando, in tal modo, gli interessi economici dei produttori titolati ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine, considerata la natura ampia concessa dalla norma. La punibilità dei delitti di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 517-*quater* c.p. è condizionata dal comma 4° che richiede che le indicazioni e le denominazioni siano oggetto di tutela secondo la normativa interna, comunitaria e internazionale in materia agroalimentare'* (Cass. Pen., Sez. III, Sent., 23-03-2016, n. 28354).

4. Rassegna della più recente giurisprudenza in merito ai profili trattati.

4.1. Sul bene giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. – Ricadute sull'esegesi della nozione di contraffazione.

- *“L’interesse giuridico tutelato dall’art. 473 c.p. e dall’art. 474 c.p. è la pubblica fede in senso oggettivo [astratto], 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”* (Cass. pen., 27.01.2016, n. 18289).

- *“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 contrario il reato può sussistere anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio sicché restano prive di rilievo le locandine e la scritta “falso d’autore” apposta sulla confezione, quest’ultima sostanzialmente riprodotte i marchi originali”* (Cass. pen., 16 luglio 2012, n. 28432; conf. Cass. pen., 5.11.2001, n. 1195).

- *“Ai fini dell’integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell’altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, a differenza del reato previsto dall’art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell’ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell’ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti “originali” da parte di chi non ne è titolare. (In applicazione di questo criterio discrezionale la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all’art. 474 cod. pen. non sussistendo la contraffazione del marchio Gucci apposto su oggetti di pelletteria, riconoscendo però l’integrazione del reato previsto dall’art. 517 ter cod. pen. per l’indebito sfruttamento di tale segno distintivo altrui realizzato mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei suoi connotati essenziali, grazie all’impatto visivo ottenuto con un logo costituito da due O intrecciate)”. (Cass. Pen., Sez. III, 30.11.2016 (dep. 27.03.2017), n. 14812).*

In motivazione:

‘5.17. Questa Corte ha sempre sostenuto che ai fini della configurabilità dell’elemento oggettivo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p., non è sufficiente la mera confondibilità tra due marchi regolarmente registrati, ma è necessario un “quid pluris” rappresentato dalla materiale

contraffazione o alterazione dell'altrui marchio (Sez. 1, n. 30774 del 09/09/2015, Baccalaro, Rv. 267509).

5.18. La qualificazione giuridica del fatto effettuata dalla Corte di appello non deriva perciò da una "deminutio" del fatto stesso, bensì dalla errata affermazione che la registrazione del marchio non genuino (o comunque che imita quello originale) esonera l'autore dalla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 474 c.p..

5.19. È evidente che non è questa la linea di confine tra il reato di cui all'art. 517 ter, e quello di cui agli artt. 473 e 474 c.p..

5.20. Come riconosciuto in dottrina e già affermato da questa Corte, l'art. 517 ter c.p., si pone in sostanziale continuità normativa con il D.Lgs. n. 30 del 2005, abrogato art. 127, comma 1, e si riferisce tanto all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e quindi in violazione del medesimo, quanto a quella della fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di colui che non ne è titolato (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, Ruoso, Rv. 266220).

5.21. Quel che distingue tale ipotesi delittuosa da quella di cui agli artt. 473 e 474 c.p., è dunque la dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (fede pubblica), privati nel secondo (patrimonio).

5.22. Il bene giuridico protetto dagli artt. 473 e 474 c.p., è la fede pubblica, "che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato). Di contro, ove (...) sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, ratione temporis ravvisabile nella fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 473 c.p. (cfr. Cass. sez. 5, 26.4.2006, n. 19512, rv. 234405, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 127 non rileva la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne rende esclusiva la fabbricazione ed il commercio)" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; nello stesso senso, Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856)'.
 • "In sostanza, nell'assunto recepito dalla Suprema Corte, il bene interesse presidiato dalla norma non è la tutela del consumatore avverso la messa in circolazione di beni atti a trarre

in inganno l'acquirente sulla loro originalità; ma è la messa in pericolo della funzione stessa del marchio, quale elemento di individuazione di un prodotto in base alla sua provenienza originale (ed al valore aggiunto che essa determina, come accade in particolare per le griffes che contraddistinguono articoli di abbigliamento, pelletteria ed affini). Tant'è che ad essere tutelati non sono solo i consumatori nella loro generalità, ma anche le imprese che, essendo depositarie del marchio ed aventi diritto alla sua protezione, subiscono un pregiudizio quanto meno potenziale dalla diffusione di prodotti che, riprendendo più o meno fedelmente i segni distintivi originali, finiscono per erodere fasce di mercato altrimenti riservate ai corrispondenti prodotti autentici, fuori della relativa rete di distribuzione; e per svalutare così la funzione protettiva del marchio" (Trib. di La Spezia, 17.07.2014, n. 766).

4.2. Sulla natura dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p. come fattispecie di pericolo astratto. – Il falso "grossolano" e le ipotesi di insussistenza di un pericolo concreto di induzione in errore.

- *"Con riguardo alla prima doglianza, relativa alla grossolanità della falsificazione dei prodotti, è sufficiente richiamare la pronuncia di questa sezione del 12 gennaio 2012 n. 15080, che peraltro si limita ad esplicitare ulteriormente un radicato indirizzo giurisprudenziale volto a definire l'ambito di responsabilità per il delitto di cui all'art. 474 c.p., individuando il bene giuridico tutelato dalla norma nel pericolo di inganno del consumatore: "Come già affermato in Cass. Sez. 5, 9.1.2009 n. 14876, va qui ribadito che l'apposizione della dicitura "falsi d'Autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di cui all'art. 474 c.p. (Cass. pen., sez. 5, 25.9.2008, n. 40556, con riferimento anche all'apposizione della diversa dicitura "fac simile"); infatti il reato in esame configura una fattispecie di pericolo contro la fede pubblica (v. Cass. 19.6.2007 n. 31482 Cass., 4 ottobre 2007, n. 40874 e più recentemente: Cass. 17.4.2008 n. 33324) per la cui integrazione è sufficiente anche la sola attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione del prodotto contraddistinto dal marchio contraffatto (Cass. pen., sez. 5, 1.7.2009, n. 40170). Di qui consegue anche che non può parlarsi di reato impossibile là dove la contraffazione sia grossolana o anche ove le condizioni di vendita – per il prezzo praticato, il luogo di esposizione, le caratteristiche personali del venditore – siano tali da escludere la possibilità ragionevole che i clienti vengano tratti in inganno (Cass. pen., sez. 2, 17.6.2005 Zheng Min Xin)". (Cass. pen., sez. II, 11.10.13, n. 43105, in Giur. it., 2014, 1499).*

- *"La Corte aderisce all'orientamento di gran lunga maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della*

contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, n. 5260 del 11/12/2013, dep.2014, Faje; Sez. 2, n. 20944 del 04/05/2012, Diasse)” (Cass. pen., Sez. II, 01.02.2019, n. 5238).

4.3. Sul bene protetto dalla disposizione incriminatrice di cui all’art. 517 c.p. – Ricadute sull’esegesi della disposizione ai fini dell’accertamento.

- “[...] Come già affermato da questa Corte (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 20, Rv. 255227) la norma di cui all’art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell’ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l’acquirente sull’origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. È a tale fine, attraverso un esame sintetico dei segni distintivi – avuto riguardo ai consumatori di media diligenza – che va accertata la somiglianza tra gli stessi, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell’altro, reale luogo di produzione. È sufficiente pertanto che il pericolo della confusione nel soggetto acquirente si verifichi anche solo attraverso un esame frettoloso e superficiale del prodotto messo in vendita, quale è quello compiuto dal consumatore di media diligenza e di non particolare diligenza, non potendosi ritenere scriminata la condotta – trattandosi di reato di pericolo presunto – di chi metta in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto usati in modo illegittimo, non occorrendo inoltre – per la realizzazione del reato in esame – un’imitazione completa della denominazione o dei segni distintivi usati da altre ditte, bastando l’uso di denominazioni o segni equivoci che rendano possibile l’inganno.” (Cass. pen., sez. II, 24.03.15, n. 20600, in *Leggi d’Italia*; conformi: Cass. pen., sez. III, 16.05.14, n. 38291, in *De Jure*; Cass. pen., sez. V, 04.02.13, n. 9389, in *CED Cassazione penale* 2013).

4.4. Art. 517 c.p. e indicazione “Made in”.

- “In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la “fallace indicazione” del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra: a) il reato previsto dell’art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003, qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge, qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il decreto di convalida, emesso in relazione al predetto reato, di un sequestro avente ad oggetto una partita di pasta le cui confezioni recavano, ben visibili, i caratteri relativi all’area geografica di provenienza “Napoli Italia” e alla ditta produttrice “Gragnano” mentre l’indicazione “made in Turkey”, sotto la data di scadenza, era poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile)” (Cassazione penale sez. IV, 26/04/2017, n.25030).

- *“In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, integra il reato previsto dall’art. 4, comma 49, l. n. 350 del 2003, in relazione all’art. 517 c.p., la importazione a fini di commercializzazione di calzature corredate dalla dicitura “Made in Italy” che siano state assemblate in via definitiva all’estero, in considerazione della potenzialità ingannatoria dell’indicazione del luogo di fabbricazione del prodotto. (Fattispecie nella quale l’assemblaggio dei prodotti mediante cucitura della tomaia alla suola, da considerarsi quale fase essenziale del processo di lavorazione, era avvenuta in Romania)” (Cassazione penale sez. IV, 17/10/2014, n.3789).*

In motivazione:

“...le paia di scarpe di cui all’imputazione, provenienti dalla (OMISSIS), erano prodotte dal tomaificio OMISSIS in base a regolare licenza del marchio Versace. Una fase della lavorazione – e precisamente l’assemblaggio delle varie parti della scarpa, che venivano progettate e prodotte in Italia – era stata affidata alla ditta Linea Blu S.r.l. di (OMISSIS), avente sede in (OMISSIS). Dopo tale operazione, le calzature venivano reimportate in Italia per le finiture, il confezionamento e la commercializzazione.

Secondo il tribunale udinese, il mero processo di delocalizzazione, ovvero il trasferimento all’estero, di alcune fasi della lavorazione, non era valso di per sé ad alterare l’origine nazionale del prodotto, sì da configurare la fattispecie penale di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, atteso che il bene era stato progettato e realizzato in via prevalente in Italia ed ivi aveva avuto la sua origine imprenditoriale: un orientamento interpretativo che aveva ricevuto una sostanziale conferma dalle modificazioni apportate alla materia dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, convertito in L. 20 novembre 2009, n. 166, che prevede come fattispecie di reato la condotta consistente nell’uso fallace di un’indicazione che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali “100% made in Italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o altre idonee a ingenerare nel consumatore l’erronea convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto.

Con sentenza n. 14958 del 10 marzo 2011, la terza sezione di questa Corte di cassazione ha annullato la sentenza del tribunale di Udine, evidenziando come nel caso in cui il prodotto non porti impresso soltanto il marchio del produttore italiano, ma anche la stampigliatura “Made in Italy”, trova applicazione la L. n. 352 del 2003, art. 4, comma 49, in relazione all’art. 517 c.p., che punisce l’applicazione della stampigliatura Made in Italy su prodotti e merci non originari dell’Italia, ai sensi della normativa Europea sull’origine: normativa contenuta nel regolamento CEE n. 2913 del 12/10/1992, istitutivo del Codice Doganale Comunitario, a mente del quale il paese di origine di un prodotto è quello nel quale è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata da un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Con sentenza in data 18/6/2013, la corte d’appello di Trieste, in funzione di giudice del rinvio, riconosciuta la responsabilità penale degli imputati in relazione al reato agli stessi ascritto, li ha condannati alla pena di Euro 4.000,00 di multa ciascuno.

Avverso la sentenza del giudice del rinvio, a mezzo del comune difensore, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, censurando il provvedimento impugnato per vizio di motivazione, avendo la corte triestina erroneamente e illogicamente escluso l’integrale creazione e produzione in Italia delle scarpe oggetto d’esame, atteso che la fase produttiva

delocalizzata all'estero si era esaurita in una banalissima e insignificante percentuale del processo di realizzazione dei prodotti (consistita nella sola cucitura delle tomaie) tale da non inficiare in alcun modo la relativa qualità e da escludere il ricorso di alcuna induzione in inganno del pubblico dei consumatori, con la conseguente mancata integrazione dei presupposti per la consumazione del reato di cui all'art. 517 c.p.

3. Il ricorso è infondato. Con la sentenza impugnata in questa sede, la corte d'appello di Trieste, sulla base di una motivazione dotata di piena coerenza logica e consequenzialità argomentativa, vieppiù immune da vizi di natura giuridica e del tutto rispettosa dei principi di diritto stabiliti nella sentenza rescindente pronunciata da questa Corte, ha sottolineato come, con riguardo alle scarpe oggetto dell'odierno esame, mentre la lavorazione della tomaia era avvenuta in Italia, il definitivo assemblaggio delle stesse fosse viceversa avvenuto in Romania, sul cui territorio si era provveduto alla cucitura della tomaia alla suola. Secondo il conseguente e logicamente corretto ragionamento articolato nella sentenza impugnata, la fase della lavorazione compiuta all'estero (ossia la cucitura della suola alla tomaia) non può essere considerata in nessun caso un segmento del ciclo produttivo di trascurabile rilievo, poichè detta cucitura costituisce quella fase della lavorazione specificamente destinata ad assicurare la robustezza della scarpa e a preservarne la durata, in tal modo incidendo in modo decisivo su qualità generalmente ritenute di carattere essenziale in relazione al tipo di prodotto in esame. L'applicazione su tali prodotti dell'etichetta made in Italy deve pertanto ritenersi effettivamente tale da indurre in errore l'acquirente circa l'origine, la provenienza e la qualità del prodotto: infatti, grazie all'apposizione di quella scritta, l'acquirente della calzatura è inevitabilmente indotto a ritenere che la scarpa sia interamente concepita e fabbricata in Italia, e tanto a fortiori in considerazione della circostanza che l'impresa degli imputati realizzava quel manufatto su commissione del noto marchio "Versace", che gli stessi imputati da ultimo apponevano sul prodotto finito.

Del tutto priva di rilievo deve ritenersi l'argomentazione ancora in questa sede illustrata dai ricorrenti (con riguardo alla pretesa irrilevanza della delocalizzazione del ridetto segmento del processo produttivo, ritenuto asseritamente modesto, rispetto alla riconducibilità "sostanziale" del prodotto all'iniziativa e alla responsabilità di un imprenditore italiano), avendo la corte territoriale correttamente sottolineato – in coerenza con la specifica indicazione sul punto fornita da questa corte di legittimità nella sentenza di annullamento della pronuncia di assoluzione degli imputati – come il legislatore abbia di recente reso ancor più rigorosa la tutela apprestata al pubblico dei consumatori, imponendo, con il D.L. n. 135 del 2009, art. 16, convertito nella L. n. 166 del 2009, il vigore di criteri ancora più stringenti di quelli previsti dal Codice Doganale Comunitario, stabilendo che diciture quali made in Italy, 100% Italia e simili possono essere apposte su un prodotto, esclusivamente qualora lo stesso sia stato interamente realizzato sul territorio italiano".

- *“È configurabile il reato di cui all'art. 4, comma 49, l. 24 dicembre 2003 n. 350 e non l'illecito amministrativo di cui al comma 49 bis dello stesso art. 4 nel caso di importazione di merci di provenienza extracomunitaria costituite da chitarre prive di indicazione circa il Paese di fabbricazione ma munite di una etichetta riprodotte i colori della bandiera italiana nonché da "ukulele" recanti sulle corde armoniche l'indicazione "made in Italy".*

“Integra il reato di fallace indicazione della provenienza del bene l’omessa applicazione dell’etichetta indicativa della provenienza dello stesso, unitamente alla presenza sulla merce di simboli ritraenti la bandiera italiana”.

“In tema di tutela penale dei prodotti dell’industria e del commercio, la “fallace indicazione” di provenienza o di origine dei prodotti presentati in dogana per l’immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall’art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l’uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l’illecito amministrativo previsto dall’art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti”.

“Nel caso in esame la rilevanza penale ricorre perchè i beni provenivano dalla Cina, erano privi di etichetta indicativa della loro provenienza, in particolare le chitarre non avevano indicazione della provenienza estera, c’era la bandiera italiana e l’indicazione del marchio registrato EKO design, mentre gli ukulele avevano sulle corde armoniche l’indicazione “Made in Italy” (Cassazione penale sez. III, 14/06/2016, n. 54521).

In motivazione:

“10.1. Il caso in esame si presenta diverso da quello richiamato nella giurisprudenza riportata nel ricorso. I beni di proprietà della società di cui il P. è legale rappresentante, erano privi di etichetta indicativa della loro provenienza, ma diversamente dal caso citato nel quale l’importatore non aveva apposto alcuna etichetta di provenienza fallace, ossia indicante falsamente un luogo di produzione, ma solo un’etichetta raffigurante il proprio marchio, vi era accanto all’indicazione del marchio la presenza della bandiera. Nel caso in esame l’indicazione del marchio a cui si accompagna la presenza della bandiera italiana, è idoneo a trarre in inganno il consumatore sull’effettiva origine, fattispecie, questa, rientrante, come detto, nella previsione della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49.

Non si rientra, dunque, nell’ipotesi speciale di “fallace indicazione” dell’origine disciplinata nei suoi tratti generali dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, punita però dal comma 49 bis, con una sanzione amministrativa, piuttosto che con una penale, in ragione del minor grado di offensività della condotta rispetto al bene giuridico tutelato, costituito, come ricordato dalla stessa sentenza impugnata, dalla correttezza commerciale nei rapporti tra imprenditori e nei confronti dei consumatori, ovvero dallo stesso ordine economico (Sez. 3, n. 2648 del 09/11/2005, Giordani, Rv. 232961).

10.2. Il caso in esame si presenta sovrapponibile a quello oggetto di esame da parte di questa stessa Sezione, deciso con la sentenza, richiamata nel provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 21256 del 05/02/2014 - dep. 26/05/2014, Uberti, Rv. 259721), riguardante una fattispecie in cui correttamente la decisione impugnata aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui alla L. n. 350 del 2003, art.4, comma 49, per aver presentato alla dogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandiera nazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura “prodotto di qualità testato a norma Europea”.

L’elemento differenziale peculiare di tale ultima disposizione, rispetto a quella del comma 49 bis, è costituito dalla mancanza di “indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero dalla mancanza di attestazione, resa da parte del titolare o del

licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

Con riguardo all'elemento soggettivo esso è integrato dalla consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ricorrente in capo al P. in presenza di falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia e che importava da paesi extra UE".

- "La condotta consistente nell'omessa indicazione del paese di fabbricazione (Cina, nel caso di specie) costituisce un caso di indicazione fallace da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte dalla carenza di indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto e rientra nell'ipotesi – depenalizzata – di cui all'art. 4, comma 49 bis, l. n. 350 del 2003" (Cass. Pen., Sez. III, 26.06.2014, n. 41684).

In motivazione:

"È astrattamente configurabile una fattispecie di reato solo quando, oltre al proprio marchio o alla indicazione della località in cui ha la sede, l'imprenditore apponga anche una dicitura con cui attesti espressamente che il prodotto è stato fabbricato in Italia o comunque in un Paese diverso da quello di effettiva fabbricazione. In questi casi, invero, la falsa apposizione delle diciture "Made in Italy" o "prodotto in Italia" sarà punita ai sensi della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, mentre la falsa attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un altro Paese sarà comunque punita ai sensi dell'art. 517 c.p..

Trattasi di ipotesi nelle quali non ha più rilievo la provenienza da un dato imprenditore che assicura la qualità del prodotto, ma il fatto che la falsa specifica attestazione che il prodotto è stato fabbricato in un determinato Paese è comunque idonea ad ingannare il consumatore e ad incidere sulle sue scelte (egli potrebbe indursi, per i più diversi motivi, ad acquistare o non acquistare un prodotto proprio perché fabbricato o non fabbricato in un determinato luogo).

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 16, comma 6, convertito con la L. 20 novembre 2009, n. 166, ha inserito nella L. n. 350 del 2003, art. 4, il comma 49 bis, il quale prevede che "costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 ad Euro 250.000".

Ritiene il Collegio – condividendo la citata giurisprudenza (cfr. Sez. 3 n. 19650/2012 cit. – che, secondo l'interpretazione corretta di tale comma attualmente costituiscono infrazioni penalmente irrilevanti (ma integranti solo un illecito amministrativo) esclusivamente le condotte di "indicazioni fallaci" da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte dalla carenza di "indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto".

Continuano, invece, a costituire delitto le ipotesi di uso del marchio e della denominazione di provenienza o di origine con "false indicazioni" idonee da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana.

"Fallace", invero, è ciò che può illudere o ingannare; mentre "falso" è ciò che risulta contrario al vero per contraffazione o alterazione dolosa (vedi sul punto Cass., Sez. 3[^], 17.2.2005, n. 13712, Acanfora).

Devono essere come sopra precisate, pertanto, le argomentazioni svolte da questa Sezione nella sentenza n. 19746/2010.

Nella vicenda in esame, risulta che, le canne e gli altri articoli per la pesca rinvenuti recavano l'indicazione completa della ditta che li commercializzava (nome e indirizzo completo sia anagrafico che di posta elettronica, oltre ai recapiti telefonici), ma nessuna falsa attestazione sul luogo di produzione in Italia (con scritte del tipo Made in Italy, Fabbricato in Italia, Prodotto in Italia).

La condotta, consistente, nell'omessa indicazione del paese di fabbricazione (Cina, nel caso di specie) evidenzia pertanto un caso di "Indicazione fallace" da cui possano derivare situazioni di incertezza indotte appunto dalla carenza di "indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine dei prodotto".

Il caso rientra pertanto nell'ipotesi – depenalizzata – di cui alla L. n. 350 del 2003, citato art. 4, comma 49 bis, e in tal senso va riqualificato il fatto, rientrando tale attività nei poteri di cognizione ufficiosa della Corte (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 20/12/2013 Ud. dep. 23/01/2014 Rv. 258538)".

- "In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, integra l'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in relazione all'art. 517 cod. pen., la consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine. (Nella fattispecie, l'imputato aveva importato prodotti dalla Romania che presentavano la stampigliatura 'Made in Italy')" (Cass. Pen., Sez. III, 18.07.2018, n. 45271).

In motivazione:

"Residua la rilevanza penale dell'uso indebito dell'indicazione "made in Italy" (già punita come "falsa indicazione dell'origine" dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 49, e ora dal citato D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, che prevede l'aumento di un terzo delle pene previste dall'art. 517 c.p.), per i prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia, che risultino indebitamente contrassegnati con etichette idonee a presentare il prodotto come interamente realizzato in Italia, qualunque siano la lingua o i simboli impiegati.

A tale fine, è stato affermato che integra la condotta punibile quella realizzata: a) mediante la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia, ai sensi della normativa Europea sull'origine, che integra la fattispecie di "falsa indicazione" dell'origine ed è punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. (da ultimo Sez. 4, n. 25030 del 26 aprile 2017, Menna, Rv. 270005; Sez. 3, n. 54521 del 14/06/2016, Pignini, Rv. 268716; Sez. 3, n. 39093 del 24/04/2013, Benigni, Rv. 257615); b) mediante l'utilizzo di un'etichetta del tipo "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano" o "full made in Italy", per contrassegnare prodotti non interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati nel nostro Paese, costituendo la stessa

un'ipotesi aggravata di "falsa indicazione" dell'origine, punibile, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 135 del 2009, art. 16, comma 4, e dell'art. 517 c.p., con le pene previste da quest'ultima disposizione, aumentate di un terzo, che rende questa previsione speciale rispetto alla precedente, di portata generale (Sez. 3, n. 28220 del 05/04/2011, Fatmir, Rv. 250639); c) mediante "l'uso di segni, figure e quant'altro" che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell'indicazione dell'origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, trattandosi esemplificativamente dei casi in cui sul prodotto sono apposti segni e figure tali da oscurare, fisicamente e simbolicamente, l'etichetta relativa all'origine, rendendola di fatto poco visibile e non individuabile all'esito di un esame sommario del prodotto, realizzandosi in questo caso la fattispecie di "fallace indicazione", punibile ai sensi dell'art. 517 c.p. (Sez. 3, n. 19746 del 09/02/2010, P.M. in proc. Follieri, Rv. 247485); d) mediante l'uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell'imprenditore titolare o licenziatario, in modo "da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull'origine", a meno che i prodotti importati o esportati non siano accompagnati da indicazioni "evidenti" sull'esatta origine geografica o sulla loro provenienza estera ovvero il titolare del marchio o il suo licenziatario si impegnino ad apporre tali indicazioni nella fase di commercializzazione.

6. Nel caso in esame, la rilevanza penale ricorre perché sui beni che l'imputato aveva importato dall'estero (Romania) vi era la dicitura "Made in Italy". Non di meno, ricorre l'elemento soggettivo del reato e ciò in quanto i beni erano al medesimo diretti dall'estero, circostanza questa della provenienza dall'estero, dall'imputato neppure contestata. Va rammentato che, con riguardo all'elemento soggettivo, esso è integrato dalla consapevolezza dell'importazione per la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ricorrente in capo al V. in presenza di falsa indicazione della stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia e importati su sua richiesta dalla Romania" (Cass. Pen., Sez. III, 18.07.2018, n. 45271).

4.5. Sull'art. 517-quater c.p.

- *"Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all'art. 517-quater cod. pen., non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; nè esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 cod. pen." (Cass. Pen., Sez. III, 23.03.2016, n. 28354).*

In motivazione:

"Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione di legge penale, per l'errata configurazione del reato di cui all'art. 517 quater c.p., giova ricordare che il delitto previsto da tale disposizione configura il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Si tratta di un delitto doloso procedibile d'ufficio e punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 20.000.

Il reato è integrato dalle condotte di contraffazione od alterazione dei segni distintivi (indicazioni e denominazioni) di origine geografica e da quelle di introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, offerta in vendita diretta ai consumatori e messa in circolazione dei prodotti con i segni mendaci.

Tale nuova figura di reato afferma in maniera esplicita la rilevanza penale della contraffazione e dell'alterazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, fornendo una tutela anche più ampia di quella riconducibile all'art. 517 c.p., perché l'art. 517 quater c.p. non richiede l'idoneità delle indicazioni fallaci ad ingannare il pubblico dei consumatori, orientando la tutela verso gli interessi economici dei produttori M. ad utilizzare le indicazioni geografiche o le denominazioni d'origine.

Per la sussistenza del reato non è richiesto che l'origine del prodotto agroalimentare sia tutelata, ai sensi del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 11 (codice della proprietà industriale), attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione potrà, dunque, integrare anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la mancata previsione nell'art. 517 quater c.p. di clausole di riserva.

La punibilità del reato è comunque condizionata dal quarto comma della disposizione al rispetto della normativa interna, comunitaria ed internazionale, posta a tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Ora, nella vicenda in esame, è stata prospettata la violazione dell'art. 517 quater c.p. in relazione alla detenzione per la messa in commercio di bottiglie di vino, denominato "(OMISSIS)", pacificamente privo di denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta, nella cui composizione non sono presenti i vitigni corvina, croatina e rondinella, contrariamente a quanto riportato nelle etichette, apposte sul retro delle bottiglie. Non si versa, dunque, in una ipotesi di riproduzione o imitazione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica protette, posto che il nome del vino sequestrato non è protetto da alcuna privativa e non reca la menzione di prodotti con denominazione di origine o indicazione geografica protetta; neppure la indicazione contraria al vero della presenza dei vitigni croatina e corvina consente di ravvisare la contraffazione o alterazione di denominazione di origine o indicazione di origine protette, non essendo i vitigni l'oggetto della protezione bensì i vini prodotti mediante l'impiego degli stessi.

Tale indicazione determina, però, come inizialmente ipotizzato dal Pubblico Ministero ed indicato anche dal Tribunale di Verona nella ordinanza impugnata quale ipotesi alternativa, la possibile configurabilità del tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 c.p., in ragione della diversa composizione del vino detenuto per il commercio dall'imputato rispetto a quanto indicato nelle etichette apposte sul resto delle bottiglie, con la conseguente sussistenza dei gravi indizi di tale reato, che comportano l'infondatezza del motivo di ricorso in esame, potendo la condotta contestata al ricorrente essere qualificata come violazione tentata di detta disposizione ed essendo il relativo potere sempre attribuito al giudice della cautela, sia pure limitatamente a tale fase incidentale".

II PARTE – SUL CONCETTO DI CONTRAFFAZIONE DI BREVETTO, DISEGNO E MODELLO SECONDO LA GIURISPRUDENZA PENALE.

1. Il quadro normativo di riferimento (art. 473, comma 2, c.p. e l'art. 517-ter c.p.)

1.1. La lettura degli artt. 473, comma 2¹⁰, e 517-ter¹¹ c.p. mostra con chiarezza come tra le due disposizioni incriminatrici sussista un rapporto di sussidiarietà: si applica l'art. 517-ter c.p. solo nel caso in cui non sussistano gli elementi costitutivi dell'art. 473, comma 2, c.p..

1.2. Per circoscrivere la portata dell'art. 517-ter c.p. è indispensabile partire dall'analisi delle norme che ne hanno rappresentato l'antecedente giuridico: l'art. 88 R.D. 1127/39 e l'art. 127 D.Lgs. 30/05 (di seguito anche C.P.I.) che, come noto, è stato poi abrogato proprio dall'art. 517-ter c.p. Procediamo con ordine.

La norma originariamente introdotta per coprire eventuali "vuoti" tra le maglie dell'art. 473 c.p. in tema di brevetti¹² era l'art. 88 R.D. 1127/39. Tale disposizione sanzionava con una multa *"chiunque, senza commettere falsità in segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, fabbrica, spaccia, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in frode ad un valido brevetto d'invenzione"*. La tutela, attivabile a querela di parte, altro non rappresentava, quindi, che un'alternativa in termini di sussidiarietà rispetto alle più gravi condotte di cui all'art. 473, comma 2, c.p..

Come si vedrà in seguito, anche la giurisprudenza ha avvalorato tale interpretazione: *"La fabbricazione abusiva dell'invenzione, protetta da valido brevetto, quando non sia accompagnata da una vera e propria contraffazione, intesa come riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di un marchio o di un segno distintivo, non è inquadrabile nella fattispecie prevista dall'art. 473, comma 2, c.p. ed è pertanto sanzionata dall'art. 88 r.d. 1127/39"* (Tribunale di Milano, 13 luglio 2000, in *Foro Ambrosiano*, 2001, 231).

1.3. Con l'emanazione, nel 2005, del codice di proprietà industriale, il disposto dell'art. 88 R.D. 1127/39 è stato integralmente assorbito dall'art. 127 D. Lgs. 30/05 il quale prevedeva (prima della successiva abrogazione ad opera dell'art. 517-ter c.p.) che: *"salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032,91 euro"*. Pur essendo rinvenibile all'interno dell'art. 127 D.Lgs. 30/05 ancora molto del tessuto originario dell'art. 88 R.D. 1127/39, è evidente

¹⁰ *"Soggiace alla pena della 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"*.

¹¹ *"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale (n.d.r. marchi, brevetti, disegni o modelli industriali) o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000"*.

¹² Infatti l'art. 88 R.D. 1127/39 aveva ad oggetto solo i brevetti e non anche i disegni e i modelli che, in sede penale, ricevevano tutela unicamente dall'art. 473, comma 2, c.p.

come il suindicato art. 127 C.P.I. avesse notevolmente ampliato la portata della previgente disposizione. La definizione di “violazione di titolo di proprietà industriale” contenuta nella più recente disposizione normativa in luogo del riferimento ai soli brevetti, operato dal vecchio art. 88 R.D. 1127/39, infatti, estendeva la disciplina prevista dal summenzionato art. 127 C.P.I. a tutti i validi titoli considerati nel Codice della proprietà industriale (ivi inclusi, ovviamente, disegni e modelli industriali). Pertanto, tutti i titoli di proprietà intellettuale validamente brevettati – nel caso in cui non ricadessero già nell’ambito di tutela delineato dall’art. 473, comma 2, c.p. – trovavano nell’art. 127 D.Lgs. 30/05 una fattispecie penale a loro specifica tutela. Con l’emanazione dell’art. 127 D.Lgs. 30/05 il legislatore, al di là dell’esiguità della sanzione pecuniaria, aveva dunque inteso garantire una repressione chiaramente più completa di ogni fenomeno inerente la violazione di brevetti, disegni e modelli.

Tutela che è stata ulteriormente ampliata con l’introduzione dell’art. 517^{ter} c.p. (che, come noto, ha abrogato proprio l’art. 127 comma 1 D.Lgs. 30/05) e ha avuto l’ulteriore effetto di evidenziare un problema di coordinamento tra tale nuova disposizione e l’art. 473 comma 2 c.p.

2. Sulla condotta di contraffazione di brevetto, disegno e modello secondo la giurisprudenza penale.

2.1. Un primo orientamento.

È opportuno dare conto di quel filone interpretativo – per vero, in larga parte dottrinale – secondo il quale le parole ‘brevetti’, ‘disegni’ o ‘modelli industriali’ in seno all’art. 473, comma 2, c.p., non sarebbero state dal legislatore riferite all’oggetto da tutelare (sia esso invenzione, disegno o modello), bensì all’attestato giuridicamente riconosciuto, nella sua manifestazione materiale – documento cartaceo – con cui viene concesso il diritto di privativa. Più nel dettaglio, la fattispecie di cui all’art. 473, comma 2, c.p. sarebbe stata volta esclusivamente a sanzionare la contraffazione del documento cartaceo di concessione della privativa, mentre tutte le altre ipotesi di materiale contraffazione dell’oggetto – quindi dell’invenzione (brevetto), del modello o del disegno – sarebbero state sussumibili nell’alveo dell’art. 88 R.D. 1127/39.

Anche se la giurisprudenza non ha in maniera unanime seguito tale filone interpretativo, non sono mancate pronunce in tal senso. In via esemplificativa, può qui menzionarsi la nota sentenza del Tribunale di Milano del 13 luglio 2000 (cit. *supra*).

Tale orientamento traeva origine dal raffronto tra l’art. 473, comma 2, c.p. e l’allora vigente art. 88 R.D. 1127/39: il quale – come noto – sanzionava con una pena pecuniaria chi, senza arrivare a falsificare segni di autenticazione e/o certificazione, fabbrichi o esponga industrialmente oggetti in frode ad un valido brevetto d’invenzione.

Tale posizione si poteva prestare ad alcune obiezioni. Essa avrebbe condotto a una interpretazione parzialmente disomogenea dell’art. 473, comma 2, c.p. rispetto al primo comma della medesima norma. Se il primo comma tutela ad ampio spettro i marchi ed i segni distintivi, non del tutto coerente potrebbe apparire l’interpretazione

secondo la quale il secondo comma, avente ad oggetto brevetti, disegni e modelli, lascerebbe tali titoli di proprietà industriale privi di una efficace salvaguardia, limitandone la tutela con riferimento al solo oggetto materiale del documento cartaceo di concessione della privativa. Non diversamente, non scevra da profili critici pare la conclusione cui pervenne il Tribunale di Milano con la succitata sentenza del 13 luglio 2000, la quale – come noto – aveva individuato la soluzione nell’art. 88 R.D. 1127/39. Tale norma, infatti, aveva per oggetto esclusivamente brevetti, e non avrebbe mai potuto trovare applicazione in relazione a disegni e modelli: questi ultimi sarebbero rimasti completamente privi di tutela penale.

2.2. L’orientamento prevalente.

L’orientamento giurisprudenziale contrario (e prevalente) affermava che i brevetti, i disegni o i modelli di cui al secondo comma dell’art. 473 c.p. *“ricevono tutela anche come diritto di privativa consistente nella facoltà di trarre da essi profitto esclusivo; quando tali modelli ornamentali abbiano ricevuto il brevetto essi nello stesso tempo ricevono la tutela prevista dall’art. 473 c.p.; detta norma ne punisce difatti la contraffazione e cioè la realizzazione, attraverso l’indebito sfruttamento del modello, di altro oggetto dello stesso tipo, conformazione e caratteristica funzionale capace di rendere confondibile l’oggetto contraffatto con quello la cui originalità risulta essere tutelata con brevetto”* (Cass. Pen. Sez. V, 9 dicembre 1993, n. 4084; vedi anche, Cass. Pen. Sez. II, 25 settembre 1996).

È pertanto pacifico che la nozione di contraffazione di brevetto, disegno o modello implichi un’attività idonea a nuocere il generale affidamento, in quanto diretta a ingenerare confusione e confondibilità nei consumatori circa la provenienza del prodotto (tra le varie, Cass. pen., Sez. V, sentenza 15 luglio 2008, n. 37553, Cass. Pen. Sez. II, sentenza 17 marzo 2009, n. 23512).

Da segnalare, in tema, la sentenza n. 16709 del 5 febbraio 2016 emessa dalla V sezione penale: *“nell’ipotesi dell’art. 473, comma 2, c.p. la contraffazione consiste nel dare al prodotto quelle caratteristiche particolari che possono indurre il pubblico ad indentificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato* (Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 21162 del 27 marzo 2003; Cass. Pen. sez. V, sentenza n. 8758 del 22 giugno 1999). *In pratica, si ha contraffazione quando siano riprodotti gli elementi emblematici e di maggior risalto del modello brevettato, tali da causare la confondibilità dell’oggetto contraffatto con il prodotto originario e/o idonei ad ingenerare una falsa rappresentazione della provenienza del prodotto* (Cass. Pen. sez. II, sentenza n. 10079 del 25 settembre 1996)”.

Altro interessante contributo lo offre poi la sentenza n. 15646, emanata dalla VI sezione penale del Supremo Collegio il 17 febbraio 2015. In tale pronuncia (avente ad oggetto la contraffazione di brevetto per invenzione), gli ermellini hanno ritenuto sanzionabile ai sensi dell’art. 473 c.p. la condotta del contraffattore che continui nel tempo a sfruttare economicamente un’invenzione altrui: *“il diretto contraffattore il quale continui nel tempo a sfruttare economicamente un’invenzione altrui, realizzando di volta in volta diretti atti di contraffazione, deve parimenti rispondere di quelle condotte e non soltanto della*

prima di esse. Tutti gli atti di sfruttamento economico e di esecuzione del procedimento devono essere valutati come autonome violazioni dell'art. 473 cod. pen. poste in continuazione tra loro".

3. La tutela apprestata dall'art. 517-ter c.p.

3.1. Con l'introduzione dell'art. 517-ter c.p., che ha abrogato l'art. 127 D.Lgs. 30/2005, l'ambito della tutela penale di brevetti, disegni e modelli pare aver trovato un più completo assetto.

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la fattispecie di cui all'art. 517-ter c.p. – proprio in virtù della sua collocazione all'interno del Titolo VIII del Libro II del Codice – tutela esclusivamente l'interesse privato del titolare della privativa violata ed ha un carattere chiaramente sussidiario rispetto ad altre ipotesi di reato quali quelle previste dall'art. 473 c.p.

Il tema della individuazione dei confini tra la fattispecie di cui all'art. 517-ter c.p. ed i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è stato risolto ponendo l'accento sul bene giuridico tutelato. Una recente pronuncia (Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 14812 del 30 novembre 2016), anche se in materia di marchi, contribuisce ulteriormente a chiarire il concetto. Secondo la pronuncia, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c. p., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. Per contro, ciò non accade nell'ambito dell'art. 517-ter c.p., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale: delitto, quest'ultimo, sussistente sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

3.2. Una soluzione interpretativa basata unicamente sull'ausilio ermeneutico dell'oggettività giuridica non convince appieno. A riguardo, infatti, si consideri che il concetto può in concreto non mantenere quella nitidezza assegnatagli sul piano definitorio: sebbene il bene giuridico tutelato dall'art. 473 c.p. sia la fede pubblica, è difficile non riconoscere, tra le maglie della tipicità, una forma di salvaguardia degli interessi privatistici di coloro che hanno brevettato un'invenzione. Sebbene il filone interpretativo basato sul bene giuridico tutelato sia senza ombra di dubbio quello più consolidato, la questione non pare esaurita: forse, maggiore valorizzazione interpretativa sarebbe da attribuire alle condotte descritte nelle fattispecie in questione: la contraffazione e l'alterazione in riferimento all'art. 473 c.p. e la violazione e l'usurpazione contenute invece nell'art. 517ter c.p.