

**Cassazione.** Prima di dichiarare la nullità del segno distintivo è comunque necessaria un'approfondita istruttoria

# Marchi: tutela penale dal deposito

## Basta la richiesta di registrazione per far scattare le norme anticounterfeiting

**Andrea Maria Candidi**

Non si torna indietro. Gli strumenti di difesa dalla contraffazione possono essere azionati non solo a riconoscimento avvenuto del *copyright*, ma anche appena si richiede la registrazione di un marchio o di un segno distintivo. La Cassazione ha dunque definitivamente abbandonato i vecchi bizantinismi in base ai quali la tutela penale del marchio avrebbe bisogno del passaggio formale dell'avvenuta registrazione. Circostanza che in passato ha segnato le sorti di molti procedimenti, con buona pace dei titolari di brand.

### Difesa più facile

Oggi è sufficiente aver depositato la richiesta di registrazione per attingere all'armamentario normativo posto a difesa della proprietà industriale (in primo luogo il codice penale). Non solo. Prima di dichiarare l'eventuale nullità del marchio, per sostenere l'insussistenza del reato, è necessario procedere a una profonda e completa istruttoria. A ribadirlo è la II sezione penale della Cassazione che, con l'ordinanza 4217/2010, ha respinto al tribunale di Novara gli atti del procedimento a carico di una Srl che produce un giocattolo simile al cubo di Rubik. I giudici piemontesi del riesame avevano infatti annullato il sequestro di circa 25mila articoli ritenendo insussistente la violazione non tanto per l'assenza della contraffazione, quanto per la nullità del marchio. Secondo il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Novara, che ha proposto ricorso per cassazione contro l'annullamento, i giudici del riesame non avrebbero verificato la sussistenza del *fumus commissi delicti* - che può giustificare o meno il sequestro -, ma avrebbero anticipato, in sostanza, la decisione di merito ritenendo insussistente il fatto contestato sulla base di una valutazione incidentale di nullità del marchio.

Inoltre, la Seven Towns Ltd, che produce il cubo di Rubik, è intervenuta nel procedimento depositando una memoria e ha sottolineato come il tribunale di Novara non abbia tenuto conto di due importanti decisioni prese

dall'Ufficio armonizzazione del mercato interno. L'Uami, infatti, nell'ottobre del 2008 e nel settembre del 2009 aveva rigettato, in primo e secondo grado, la richiesta di nullità del marchio in questione avanzata proprio dalla ditta che avrebbe contraffatto il gioco. Di fatto, l'autorità amministrativa ha ribadito la regolarità del marchio. Ma, nonostante questo, il tribunale di Novara ne ha sostenuto la nullità perché la registrazione in sede comunitaria del cubo di Rubik come «marchio di forma» sarebbe illegittima.

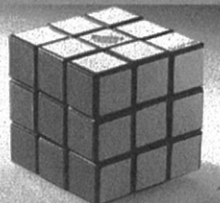
### Valutazioni amministrative

Secondo la Cassazione, invece, per ritenere insussistente la configurabilità del reato ipotizzato non è sufficiente la valutazione sommaria della disciplina vigente effettuata dal tribunale del riesame. Proprio perché dovevano essere presi in considerazione ulteriori elementi. In primo luogo la procedura amministrativa davanti all'Uami che aveva respinto la richiesta di nullità del marchio. Ma, a prescindere dall'esito del ricorso all'Uami, il semplice fatto di non averlo neanche considerato è indice della «intrinseca lacunosità» della valutazione operata dal tribunale.

La tutela penale dei marchi, ha ribadito la Cassazione, mira a garantire l'interesse preminente della fede pubblica, oltre a quello privato dell'inventore. Per questo le norme incriminatrici scattano sempre che il marchio che si presume falsificato sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. La giurisprudenza, tuttavia, ha ampliato tale concetto e ha anticipato la tutela penale al momento della presentazione della domanda di registrazione. Nel caso in esame, invece, il tribunale sembra aver instaurato una sorta di "processo nel processo". Non si è limitato a verificare la sussistenza del *fumus commissi delicti*, ma ha tentato di verificare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria mettendo peraltro in discussione questioni tecniche, quali la nullità del marchio di forma, sulle quali l'autorità amministrativa di riferimento aveva dato il proprio parere.

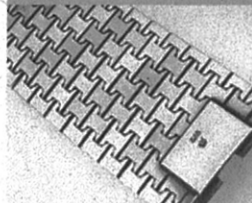
## Il cammino della giurisprudenza

### L'ULTIMA SENTENZA



Un decreto di sequestro di prodotti ritenuti contraffatti non può essere annullato dal tribunale del riesame argomentando in via incidentale, e senza considerare tutti i necessari elementi di valutazione, che il marchio comunitario non è valido perché non soddisfa le condizioni richieste per la registrazione. Nel caso di specie si trattava del sequestro di «cubi di Rubik» contraffatti (Cassazione penale, sentenza 4217/10)

### LA REGOLA GENERALE



Per configurare la contraffazione, occorre che il marchio ritenuto contraffatto sia stato depositato, registrato o brevettato. La falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. La Cassazione (sentenza 6418/98) ha così annullato la condanna nei confronti di un gioielliere che aveva esposto bracciali in oro identici a quelli descritti in un brevetto (non ancora riconosciuto all'epoca dei fatti)

### GLI INDIRIZZI PIÙ RECENTI



Più recentemente la Cassazione ha anticipato la tutela penale al momento della presentazione, nelle forme di legge, della domanda di registrazione o di brevetto accompagnata dalla descrizione dei modelli di cui si rivendica l'esclusiva. Ad esempio, la Cassazione (sentenza 6323/07) ha respinto la richiesta di riesame del sequestro di varie paia di calzature che imitavano modelli originali

### IL MADE IN ITALY



Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la messa in vendita con la dicitura «made in Italy» di un prodotto che non può considerarsi di origine italiana, in quanto la disciplina di settore considera tale marchio posto a tutela di merci integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in materia di origine (Cassazione penale, sentenza 34103/05)

### LA TUTELA DEL BREVETTO



L'articolo 473 del codice penale punisce la contraffazione o l'alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento, mentre ricorre il reato previsto dall'articolo 127, comma 1, del Dlgs 30/05 nel caso in cui l'abusiva utilizzazione di un prodotto leda solo lo specifico interesse patrimoniale di chi lo ha brevettato (Cassazione penale 37553/08)