

CODICE PENALE

e leggi complementari

CONTRAFFAZIONE DI MARCHI**Massima n. 1/5/P**

Tutela dei diritti di Marchi d'impresa - Art. 474 cp - art. 5 n. 1 lett. b) e n. 2 Direttiva 89-/104/CEE - giudizio oggettivo di contraffazione - rischio di confusione - valutazione del pregiudizio della pubblica fede - canoni interpretativi.

Tribunale Verbania, in composizione monocratica - Sentenza 23.3.2001 - Giudice dott. Cantarini

La norma di cui all'art. 474 cp, alla luce dei canoni ex art. 5 n. 1 lett. b) e n. 2 Direttiva 89/104/CEE, deve essere interpretata sia sulla base di un giudizio oggettivo di contraffazione, quale accertamento in concreto dell'imitazione del marchio, frutto di un'analisi oggettiva tra segni, sia valutando la possibilità di confusione tra l'originale ed il contraffatto - indagine da effettuarsi secondo tutte le circostanze del caso concreto - fonte del possibile pregiudizio del valore tutelato della pubblica fede, riferito, questo, all'inganno, anche potenziale, della certezza o fiducia che l'acquirente ripone sull'originalità del marchio.

Massima n. 2/5/P

Tutela dei diritti di Marchi d'impresa - Art. 474 cp - art. 5 n. 1 lett. b) e n. 2 Direttiva 89-/104/CEE - differenze semantiche evidenti tra marchi - sostanziali ed evidenti differenze tra prodotti - insussistenza del reato.

Tribunale Verbania, in composizione monocratica - Sentenza 23.3.2001 - Giudice dott. Cantarini

Il reato di cui all'art. 474 cp non sussiste nel caso in cui i marchi sui prodotti sequestrati siano differenti, anche semanticamente, dai marchi "originali", pur ricordandoli, ed, inoltre, tali prodotti, sia per caratteristiche relative alla qualità sia per il prezzo ed anche per le caratteristiche del punto vendita, non possano ingannare il consumatore di media esperienza, essendo chiari indicatori che il prodotto non possa provenire dalla ditta "ricordata" dal marchio.

Massima n. 3/5/P

Tutela dei diritti di Marchi d'impresa - Art. 474 cp - art. 5 n. 1 lett. b) e n. 2 Direttiva 89-

/104/CEE -immagini Simpson o Walt Disney - non qualificabili quali marchi - reato ex art. 474 cp - insussistenza - riproduzione opere tutelate da copyright - mancanza di previa licenza - reato ex artt. 171 c. 1 lett. a) e 196 L. 633/41 - sussistenza.

Tribunale Verbania, in composizione monocratica - Sentenza 23.3.2001 - Giudice dott. Cantarini

Le immagini di personaggi Simpson o Walt Disney non si possono qualificare quali marchi in senso stretto (da intendersi quali "nome, termine, segno, simbolo, disegno o combinazione di questi che mira ad identificare i beni ed i servizi di una impresa ed a differenziarli da quelli dei concorrenti"), né mirano ad identificare il prodotto industriale su cui sono riprodotti, costituendone solo un "plusvalore"; da ciò si evince che la riproduzione di tali immagini su prodotti non integra la condotta punibile ex art. 474 cp, rilevando invece quale condotta punibile, in mancanza di previa licenza rilasciata da parte della società titolare del diritto di proprietà intellettuale, ex art. 171 c. 1 lett. a) L. 633/41, dal momento che si tratta di opere di ingegno tutelate da copyright, sulla base della tutela assegnata dall'art. 196 L. 633/41.

(Nota) La sentenza sopra riportata si occupa delle vicende processuali conseguenti ai numerosissimi sequestri per lo più di capi di abbigliamento recentemente operati per mano dell'Autorità Inquirente nel nostro territorio in materia di contraffazione del marchio e relativi al commercio di prodotti "imitati".

Anche in questo procedimento, come del resto in altri, l'impianto accusatorio individua le fattispecie di reato da un lato nella violazione della normativa posta a tutela del consumatore, dall'altro nella salvaguardia del cosiddetto "Diritto d'Autore".

Così, con riguardo al primo aspetto, la decisione in oggetto fornisce precisi ed ulteriori caratteri indicativi per giungere ad escludere la falsificazione e quindi la sussistenza del reato di cui all'Art. 474 c. p., apportando elementi di chiarezza e di esemplificazione che peraltro si collocano e vengono condivisi dalla Suprema Corte.

Se già la Cassazione con sentenza del 25.05.98 III Sezione arrivava ad individuare precisi parametri, ancor più con la nota sentenza 2119/2000 si era posta una apprezzabile base di certezza sul punto. In effetti i precisi richiami alla scarsità qualitativa

(Continua a pagina 20)

(Continua da pagina 19)

della merce, alla sproporzione del prezzo di vendita tra originale e non autentico, alle qualità intrinseche del venditore ed al livello del punto vendita ove gli articoli vengono proposti, rappresentano elementi fondamentali in base ai quali -secondo la Cassazione- è possibile per il consumatore medio individuare l'originalità di un prodotto.

Se in effetti viene esclusa l'idoneità a trarre in inganno il potenziale acquirente, sulla scorta degli indicatori sopra riportati con conseguente implicita salvaguardia del consumatore, trova

ingresso nello scenario processuale l'Art. 49 c.p. (Reato impossibile) quale logica conseguenza giuridica di quanto appena esposto.

Ciò premesso, occorre ancora inquadrare l'esatto ambito ricoperto dalla Tutela del Marchio sotto il profilo della tutela della pubblica fede.

Orbene secondo questa condivisibile sentenza, che peraltro si colloca coerentemente nell'ottica già fatta propria da alcune decisioni del locale Tribunale del Riesame per quanto attiene ai capi di abbigliamento e in particolare nel caso di personaggi raffigurati sui capi medesimi, il reato è da escludere.

Sul punto, vedasi ad es. Tribunale del Riesame di Verbania ord. 16.6.00 (Giudici Terzi- Poschi- Fornelli) "l'Art. 474 c.p. tutela essenzialmente la pubblica fede e richiede una contraffazione-falsificazione di un marchio (o di altro segno distintivo) della merce, oggetto di protezione: cioè di un nome, termine, simbolo o disegno o combinazione di questi, di solito privo di particolare pregio creativo, che mira esclusivamente ad identificare i beni o i servizi di un'impresa e a differenziarli da quella dei concorrenti. Nella specie le immagini dei personaggi Simpson o Pokemon sulle magliette non sembrano qualificabili nei termini di "marchi d'impresa" nel senso vero e proprio del termine, poiché non sono destinati ad identificare il prodotto industriale (la maglietta o il capo di abbigliamento) su cui sono riprodotti, bensì ne costituiscono il "plusvalore": e non risulta che le società titolari dei diritti di proprietà intellettuale su tali immagini producano direttamente capi di abbigliamento, destinati ad essere identificati e diversificati mediante le figure stesse."

Più delicata e discussa appare invece la problematica inerente la violazione di cui all'Art. 171 comma 1 lettera A) L. 633/41 laddove trattasi di immagine di personaggi tutelati da copyright ed in assenza di apposita licenza rilasciata dalla cosiddetta "casa madre".

Ed in effetti la nostra sentenza si pone in contrasto con quanto ad esempio affermato da alcune deci-

sioni della giurisprudenza di merito (in particolare vedasi sul punto l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Rimini 1.6.2000) che era giunta ad affermare di non ritenere configurabile neppure il reato di cui all'Art. 171 della legge 22/4/41 n. 633 (diritto d'autore), "in mancanza di qualsiasi elemento certo di riferimento al riguardo, e tenuto conto dei limiti di applicabilità della legge stessa (artt. 185 ss L. 22/4/41 n. 633)."

Orbene, se un certo rigore garantistico, comunque ancorato al divieto di estensione analogica proprio della legge penale, vede noi difensori più favorevoli ed allineati con la decisione romagnola non si può fare a meno di osservare come si rientri in una materia ancora in forte evoluzione e pertanto suscettibile di ulteriori e più approfondite interpretazioni e sviluppi.

Avv. Alberto Pelfini