

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31836 Anno 2020

Presidente: CATENA ROSSELLA

Relatore: BELMONTE MARIA TERESA

Data Udiienza: 20/07/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MORELLI LUIGI nato a LAMEZIA TERME il 16/12/1968

avverso l'ordinanza del 18/12/2019 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

lette/sentite le conclusioni del FG MARIA FRANCESCA LOY

udito il difensore



RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da Luigi Morelli avverso il decreto di sequestro probatorio emesso, con riferimento al reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen., dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di quella stessa città in data 28/11/2019.

1.1. La Guardia di Finanza, nel corso del sopralluogo svolto il 26/11/2019, aveva sottoposto a sequestro 290 pezzi di ricambio per automobili ("coppa ruote" e "loghi adesivi"), detenuti dal ricorrente presso la propria impresa individuale, sita a Lametia Terme, dove erano esposti per la vendita; accanto a tali pezzi, recanti i marchi di numerose case automobilistiche, era affisso un cartello recante la dicitura "*Le coppe ruota vendute in questa attività sono compatibili ma non originali. Il logo al di sopra indica la destinazione d'uso ma non la provenienza*". Sulla parte posteriore dei pezzi di ricambio, inoltre, vi era la dicitura "*non originale ma adattabile*". Rilevata, inoltre, l'assenza di dati identificativi, quali il *copyright* e/o il *trademark*, l'etichetta o il cartellino pendenti, idonei a far ritenere l'originalità dei prodotti, il sequestro era stato disposto con la finalità, espressamente indicata nel verbale del P.M., "*di proseguire le indagini, e, in particolare, "gli esami tecnici per accertare la contraffazione"*".

2. Con l'ordinanza gravata, il Tribunale – nel rigettare l'istanza di riesame - ha ritenuto sufficiente, seppur succinta, la motivazione del decreto, in quanto contenente la indicazione della norma di legge violata e delle finalità probatorie specificamente perseguite. Ha, altresì, ravvisato il *fumus commissi delicti*, in ragione della possibile confusione circa la provenienza del prodotto, in tal senso ritenendo irrilevanti le diciture impresse sul cartello esposto nell'esercizio commerciale, nonché quelle poste sugli stessi pezzi di ricambio, in quanto poste in un punto non visibile, una volta montate sugli pneumatici; ha, altresì, ritenuto dato neutro la circostanza del dimostrato pagamento dei beni contraffatti.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, con il ministero del difensore, che si affida a due motivi.

2.1. Violazione dell'art. 309 comma 9, come richiamato dall'art. 324 comma 7, cod. proc. pen., per difetto di autonoma motivazione e omessa valutazione degli elementi forniti dal Morelli già all'atto del sequestro. Ci si duole che l'ordinanza impugnata si sia limitata a richiamare il decreto del P.M. e la sua già scarsa motivazione, omettendo di fornire una argomentazione idonea a superare le osservazioni difensive in ordine alla insussistenza del *fumus commissi delicti*, alla luce della diversa ricostruzione dei fatti fornita; la motivazione risulterebbe, pertanto, solo apparente.

2.2. Violazione dell'art. 474 comma 2 cod. pen., con riferimento agli artt. 21 e 241 CPI (Codice proprietà industriale), e all'orientamento della Corte EDU. Ci

si duole che il Tribunale non abbia replicato alla deduzione difensiva circa la natura meramente descrittiva, e non distintiva – donde l'insussistenza del *fumus commissi delicti* – del logo apposto sui pezzi di ricambio, avente riguardo alla natura del prodotto, non originale ma assimilabile, non potendosi, pertanto, ravvisare la induzione consapevole a istituire un collegamento tra i prodotti e servizi del titolare del marchio e quelli del terzo fornitore. Manca, nella specie, l'utilizzo di formule come "tipo", "modello", "simile", idonei, secondo giurisprudenza sovranazionale, a ingenerare confusione sulle qualità del prodotto, offerto come valido quanto quello meglio noto, senza esserlo. Cita, in particolare, la clausola di riparazione insita nell'art. 240 c.p.i., che consente ai produttori (e tale non è peraltro il ricorrente, mero acquirente/rivenditore), di riprodurre fedelmente pezzi di ricambio destinati a essere inseriti in prodotti complessi senza incorrere nella violazione dei diritti spettanti ai titolari del diritto di proprietà industriale, e richiama orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha formulato conclusioni scritte nel senso della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

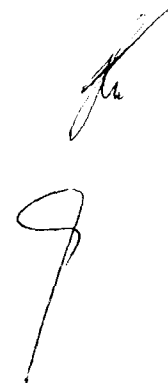
1. Il ricorso non è fondato.

2. Il primo motivo di ricorso è generico, omettendo di confrontarsi con la decisione del Tribunale del Riesame che ha adeguatamente argomentato sulla ricostruzione fornita dal Morelli, ritenendo che il decreto di convalida del sequestro fosse stato correttamente motivato dal Pubblico Ministero, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, essendo stati chiaramente indicati la norma violata, la condotta posta in essere e le esigenze probatorie cui il sequestro era funzionale, cioè la necessità di proseguire le indagini ed effettuare accertamenti tecnici. (Sez. 2, n. 41360 del 16/09/2015, Rv. 265273; conf. Sez. 2, Sentenza n. 27859 del 30/04/2019).

3. Anche il secondo motivo è infondato, aderendo il Collegio all'indirizzo, peraltro richiamato nell'ordinanza gravata, a tenore del quale "Integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali, senza che al riguardo assuma rilievo il disposto dell'art. 241 del D.Lgs. n. 30 del 2005, in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta comunque vietata, ai sensi degli artt. 473 e 474 cod. pen., la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali" (Sez.2, Sentenza n. 28847 del 18/06/2015).

3.1. In tal senso si è attestata la più recente giurisprudenza di questa Corte che, superando l'orientamento espresso da una precedente sentenza, citata dal ricorrente, con due successive pronunce di segno contrario, ha chiarito che l'art. 474 c.p.p. tutela non già la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, a nulla rilevando che le condizioni di vendita del prodotto siano tali da escludere la possibilità per gli acquirenti di esser tratti in inganno, e che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 241 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, (codice della proprietà industriale) - che ha transitoriamente liberalizzato la produzione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso, ancorché coperto da diritto di privativa, in vista dell'utilizzo di essi quali ricambi per ripristinare l'aspetto originario del prodotto - poiché detta liberalizzazione non consente automaticamente di riprodurre su tali componenti il marchio dell'impresa produttrice dei componenti originali. Il marchio è, infatti, il segno distintivo che indica univocamente l'origine del prodotto, garantendone l'autenticità, la provenienza e la qualità; con la registrazione, il titolare acquista il diritto di farne uso esclusivo nell'attività economica e di vietare ai terzi analogo uso (D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 20). Le caratteristiche formali del prodotto, invece, sono tutelate attraverso la registrazione del disegno o del modello, dalla quale deriva il relativo diritto di utilizzo in via esclusiva (art. 41 del D.Lgs. citato). Solo di quest'ultimo diritto, e non anche di quello inerente all'uso esclusivo del marchio, l'art. 241 del citato decreto legislativo ha sospeso l'esercizio fino alla modifica della direttiva 98/71/CE, relativamente ai componenti di un prodotto complesso destinati alla sua riparazione. Alla stregua della norma transitoria invocata dal ricorrente, non può, pertanto, vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, ma può invece inibirsi - con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 c.p., - la contraffazione del marchio apposto dal titolare di esso sui componenti originali. (Sez. 5, n. 37451 del 13/05/2014, Rv. 262202; conf. Sez. 2, n. 28847 del 18/06/2015, Rv. 264149).

3.2. E' stato, altresì, chiarito, che neppure è utilmente invocabile il disposto di cui all'art. 6, n. 1, lett. c) della direttiva europea 89/104/CEE, nel quale si afferma la liceità dell'uso del marchio altrui soltanto "se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio", interpretando tale inciso nel senso che - avuto particolare riguardo all'uso del termine "destinazione" - il marchio può essere apposto alla confezione, mentre non può lecitamente contrassegnare il componente, poiché la sua presenza su di esso dopo il montaggio più non varrebbe a individuare la - già raggiunta - destinazione, ma piuttosto l'origine del componente stesso; il che sarebbe, oltretutto, in contrasto con l'obbligo di



varrebbe a individuare la - già raggiunta - destinazione, ~~ma piuttosto l'origine del componente stesso~~; il che sarebbe, oltretutto, in contrasto con l'obbligo di osservanza degli "usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale", immediatamente richiamati dalla disposizione comunitaria in questione. (Sez. 5, n. 37451 del 13/05/2014, Rv. 262202).

3.3. E' a tale orientamento che il Collegio ritiene di prestare adesione facendone proprie le argomentazioni, anche per quanto espresso in ordine alla riconoscibilità della provenienza del ricambio da parte dell'acquirente, posto che, nel caso qui scrutinato, vi sono indicazioni del produttore sul componente circa la natura di "prodotto non originale... ma adattabile", indicazione che consente di escluderne la idoneità a trarre in inganno l'acquirente del prodotto circa la provenienza dello stesso. Per quanto sia pacifico che sui beni oggetto di sequestro fosse ben evidenziato agli acquirenti che si trattava di prodotti non originali, bisogna però valutare la rilevanza di tale profilo ai fini penalistici. Va qui ribadito che l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 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, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio. In considerazione della speciale tutela al marchio registrato accordata dalla legge, essa non può essere aggirata attraverso diciture artatamente "attestative" circa l'indebito uso del marchio, quali "prodotto non originale" o simili, giacché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato. Infatti, questa Corte ha affermato, in una vicenda afferente a una problematica simile (Cass. Sez. 2, sent. n. 24516/15, ud. del 22/05/2015, dep. 9/6/2015), che *"la confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione - senza averne titolo - del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali."* Dunque, risulta ininfluenza il raffronto tra i prodotti e i connotati di emulazione degli stessi, avendo riguardo la tutela penale solo ai marchi e alla confondibilità di quello registrato con quello illecitamente riprodotto sul bene sequestrato. *"In tale quadro di riferimento, la dicitura "prodotto non originale" non svuota pertanto di valenza penale la*

contraffazione, restando la fattispecie integrata dalla (ontologicamente ingannevole) riproduzione illecita del marchio registrato, senza che l'impiego improprio della dicitura "prodotto non originale" (ovviamente riportata sul prodotto in una posizione non immediatamente percepibile agli osservatori terzi diversi dall'acquirente), eccentrica rispetto alla tutela giuridica del marchio, assuma una qualche portata legittimante, posto che - come si è detto - la mera riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa. Del resto, il D.lgs. n. 30 del 2005, art. 21, comma 2, espressamente prevede che "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi" (Sez. 2, n. 28847 del 18/06/2015 , Rv. 264149).

3.4. Da tali richiamati principi, discende l'infondatezza della tesi del ricorrente, atteso che la circostanza che il Morelli avesse affisso un cartello dichiarativo della non originalità dei beni posti in vendita (coppe ruota) non vale a escludere la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p.p..

4. Al rigetto del ricorso segue *ex lege* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 20 luglio 2020

Il Consigliere estensore