

Con sentenza n. 21640 del 3 febbraio 2023, depositata il 19 maggio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la tutela penale accordata alla protezione marchi, riconosciuta nell'ambito di fattispecie di reati c.d. "di pericolo", discende dalla necessità di offrire adeguata garanzia al bene giuridico della fede pubblica, direttamente coinvolto, pur implicando, al fondo, evidenti ragioni di garanzia degli interessi economici sottesi.

Le figure tipiche dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p., pertanto, sono costruite secondo lo schema normativo dei reati di pericolo, sicché ciò che rileva è la mera attività di contraffazione o alterazione dell'altrui marchio in quanto foriera dell'immissione sul mercato di beni suscettibili di ledere la fede pubblica e ingenerare confusione, nuocendo all'affidamento dei consumatori (Cass. pen., sez. III, 30 novembre 2016, n. 14812; Cass. pen., sez. V, 30 aprile 2019, n. 27743; Cass. pen., sez. V, 8 maggio 2012, n. 28956). Tanto ciò è vero che, secondo la giurisprudenza assolutamente pacifica della Corte di Cassazione, integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo neppure 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 (cfr., per tutte, la più recente sentenza massimata sul punto: Cass. pen., sez. II, 11 gennaio 2019, n. 16807). Quanto alla configurabilità oggettiva del reato, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., un marchio si intende contraffatto quando la confusione con un segno distintivo similare emerga non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, con riguardo cioè all'insieme degli elementi salienti, grafici, fonetici o visivi, tenendo, altresì, presente che, ove si tratti di un marchio "forte", sono illegittime anche le variazioni, sia pure rilevanti ed originali, che lasciano sussistere l'identità sostanziale del nucleo ideologico in cui si riassume l'attitudine individuante (Cass. pen., sez. II, 7 giugno 2019, n. 40324). Inoltre, l'oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore forma oggetto di un giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità (Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2005, n. 25147). La giurisprudenza della Cassazione civile - necessario specchio ermeneutico di quella penale in materia di tutela dei marchi - anche recentemente ha ricordato come la qualificazione del segno distintivo quale marchio "debole" non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio "forte", in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942). E sull'amplessima tutela che la giurisprudenza accorda ai marchi cd. "forti", basti rammentare il costante orientamento che evidenzia la punibilità di riproduzioni di personaggi di fantasia a marchio registrato, ancorché non fedeli, ma espressive di una forte somiglianza, che renda possibile la confusione delle immagini tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2015, n. 9362; Cass. pen., sez. II, 20 aprile 2011, n. 20040; Cass. pen., sez. V, 31 gennaio 2005, n. 25147). Si rammenta, altresì, nella medesima ottica, la punibilità della contraffazione dei cd. modelli ornamentali, indicativi della provenienza del prodotto dall'impresa che l'ha brevettato; in tal caso la contraffazione consiste nel dare al prodotto quella forma e quei colori particolari che possono indurre il pubblico ad identificarlo come proveniente da una certa impresa, anche contro le eventuali indicazioni dei marchi con i quali venga contrassegnato (Cass. pen., sez. V, 22 giugno 1999, n. 8758, che ha segnalato, come, quando il modello contraffatto sia legittimamente contrassegnato anche da un marchio di provenienza, per la consumazione del reato è necessario che sia integralmente riprodotta per imitazione una forte capacità identificativa del modello, pur riconoscendosi autonoma rilevanza penale alla contraffazione del modello a norma

dell'art. 473, comma 2, c.p.). La natura di marchio "forte" si accompagna quasi sempre alla "notorietà" del marchio, che, in quanto tale, può prescindere anche dalla necessità della registrazione a fini di tutela. E difatti, ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi, è sufficiente e necessaria l'idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, bensì alla loro successiva utilizzazione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti, o non, registrato, data l'illiceità dell'uso senza giusto motivo di un marchio identico o simile ad altro "notorio anteriore" utilizzato per prodotti o servizi sia omogenei o identici, sia diversi, allorché al primo derivi un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del secondo (Cass. pen., sez. V, 1° luglio 2009, n. 40170). Naturalmente, allorché si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione, pur non essendo richiesta la prova della registrazione, è comunque indispensabile la previa acquisizione di elementi attestanti la rinomanza del marchio e la notoria sua riferibilità alla casa produttrice ed alla tipologia di prodotti che contraddistingue, tale da giustificare la tutela, con conseguente onere, per l'incolpato, di fornire la prova contraria (Cass. pen., sez. II, 3 dicembre 2021, n. 46882). Infine, la notorietà del marchio, la sua fama risalente ed estesa determinano la dimensione del campo applicativo dei delitti previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.. Sin d'ora si intende ribadire, infatti, che integra il delitto di cui all'art. 473 c.p., ovvero quello di cui all'art. 474 c.p., la contraffazione di marchi celebri pur se apposti su prodotti appartenenti a un settore merceologico diverso da quello tradizionale posto che il bene della fede pubblica è leso dalla confondibilità, secondo il giudizio del consumatore medio, del marchio originale con quello contraffatto, quand'anche utilizzato in ambiti non tradizionali per effetto di attività di "merchandising", non costituendo tale circostanza, di per sé sola, motivo di sospetto (Cass. pen., sez. V, 18 maggio 2022, n. 35235 nella specie, si trattava di marchi di case automobilistiche apposti su capi di vestiario e "gadget").

## Riferimenti Normativi:

- art. 473 c.p.
- art. 474 c.p.