

02932-22

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Udienza in camera di consiglio

del 14.12.2021

Sentenza n. 1423

Reg. gen. n. 23403/2021

composta dai signori:

dott. Geppino Rago	Presidente
dott. Maria Daniela Borsellino	Consigliere
dott. Vittorio Pazienza	Consigliere
dott. Massimo Perrotti	Consigliere est.
dott. Sandra Recchione	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

(omissis), n. in (omissis)

avverso la ordinanza del 13/5/2021 del Tribunale di Imperia, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali,

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;

lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Assunta Cocomello, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Imperia, investito della istanza di riesame proposta avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero presso quel tribunale in data 27 marzo 2021, confermava il decreto impugnato dall'odierno ricorrente con istanza seguita dai motivi dedotti con la memoria depositata all'udienza camerale di 13 maggio 2021.

1.2. Il pubblico ministero procede per ipotesi di reato di detenzione per finalità di commercio di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, usurpati o imitativi e ricettazione degli stessi (artt. 474, 517 ter, 648 cod. pen.). Il 24 marzo 2021 la polizia giudiziaria procedeva d'iniziativa al sequestro dei capi di abbigliamento rinvenuti presso l'esercizio gestito dalla società della quale il ricorrente è legale rapp.te, in quanto tali manufatti recavano marchio "Ghlain Klain", che non risulta registrato o comunque autorizzato in Europa, dacché la richiesta di registrazione è stata rigettata con decisione EUIPO, su ricorso prodotto dalla Calvin Klein, resasi definitiva il 5 febbraio 2020.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione (omissis), a ministero del difensore di fiducia, che deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, del codice di rito, il motivo in appresso sintetizzato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge processuale (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.), avendo il tribunale per il riesame graficamente omissso ogni motivazione in ordine alle argomentazioni proposte con i motivi scritti contenuti nella memoria depositata all'udienza del 13 maggio 2021 ed allegati provvedimenti giurisdizionali ed amministrativi.

2.2. In particolare, era stato dedotto nella sede di merito dell'incidente cautelare che non poteva ravvisarsi alcuna ipotesi di contraffazione o uso abusivo di marchio contraffatto o imitato, giacché il marchio che contrassegna i capi di abbigliamento in sequestro è registrato presso l'UIBM italiano sin dall'anno 2011, sicché ancorché detto marchio possa ritenersi decaduto per non uso in ambito europeo esso è comunque valido in territorio italiano.

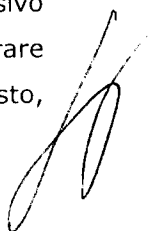
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la assoluta aspecificità del motivo (neppure deducibile avverso provvedimenti cautelari reali, non sussistendo alcuna violazione di legge), che rifiuta il confronto con le argomentazioni spese dal tribunale sul punto specifico della facoltà di autonoma valutazione incidentale da parte del tribunale della natura illecita (per contraffazione, alterazione o idoneità imitativa del marchio offerto in pubblico commercio).

1.1. Avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano tuttavia la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice>> (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; si vedano anche, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, e Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; nonché Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).

1.2. Orbene, dalla lettura del provvedimento impugnato si evince che, nel rigettare l'istanza di riesame proposta con allegazione in udienza di motivi scritti, il tribunale ha ravvisato *fumus commissi delicti*, in relazione alle ipotesi di reato che sostengono il sequestro, esprimendo una legittima valutazione incidentale dei dati materiali (descrizione anche per immagini dei prodotti in sequestro) offerti alla giurisdizione penale dal verbale di sequestro e dai documenti ad esso allegati.

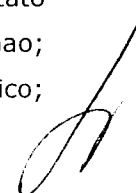
1.3. Appare comunque opportuno ricordare che, mentre l'art. 473 cod. pen. appresta una tutela che riguarda la fase precedente la immissione in commercio di prodotti contraffatti (si tratta infatti di una tutela che si colloca in una fase analoga a quella della fabbricazione prevista e punita dall'art. 517 *ter*, primo comma cod. pen., che sanziona chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso), la condotta punita dall'art. 474, cod. pen., è direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il segno distintivo su una determinata *res*. L'oggetto materiale dell'art. 474, cod. pen., è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché tale disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni, che non siano qualificati come marchio figurativo, non potendosi estendere *in malam partem* la tutela del marchio a quella del modello, senza violare il principio di tipicità. E' consolidato, inoltre, il principio per cui l'art. 474, cod. pen., è posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica e richiede -a monte- la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui marchio, tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento; si è peraltro chiarito che l'offensività della condotta deve avere riguardo esclusivamente al successivo utilizzo del bene contraffatto, sicché l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto,



ma in relazione alla prospettiva della loro successiva utilizzazione (cfr., in tal senso, Sez. 2, del 19/2/2013 n. 22133, *ibidem*, Sez. 5, del 9/1/2009 n. 14876, ric. Chen).

2. Fatte queste premesse di ordine generale, e passando alla questione centrale sollevata con il motivo di ricorso, va detto che il carattere distintivo che accomuna le fattispecie che sanzionano l'uso indebito del marchio è rappresentato dalla osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale da parte del titolare del modello. Sicché il presupposto della condotta criminosa si rinviene essenzialmente nella validità del modello o del marchio della cui contraffazione, alterazione o imitazione si discute. Gli artt. 4 e ss. del Reg. CE 6/20026 stabiliscono che un disegno o modello è protetto se e in quanto possieda due requisiti: la novità ed il carattere individuale idoneo a distinguerlo da ogni altro; la giurisprudenza comunitaria ha precisato, tuttavia, che una combinazione di elementi già divulgati è comunque suscettibile di protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia in possesso di questi due requisiti. Un prodotto si considera dotato di carattere individuale quando l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisca in modo significativo rispetto a quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente al pubblico; per utilizzatore informato, si intende il soggetto che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto merceologico di riferimento, ovvero che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, disponendo di un elevato grado di conoscenza a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

In quest'ottica, ovvero considerando la validità del modello o del marchio della cui contraffazione, alterazione o imitazione si discute, quale presupposto oggettivo della illiceità penale della condotta, questa Corte, modificando un orientamento assolutamente consolidato prima dell'intervento del legislatore del 2009 (cfr., Sez. 5, 7.10.2011 n. 48534, Jang; Sez. 5, 22.6.1999 n. 8758, Rossi; Sez. 2, 21.11.2006 n. 6323, Cinti; Sez. 5, 8.1.2009 n. 9752, Giustini), ha avuto modo di chiarire che, proprio alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 cod. pen. dalla legge n. 99 del 2009, non è sufficiente, per la configurabilità del reato, che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente e realmente conseguito (cfr., Sez. 5, 13.7.2012 n. 36360, Shao; Sez. 5, 4.6.2013 n. 41891, Chiovini; Sez. 5, 12.12.2012, n. 9340, Giannico;



12.4.2012.n. 25273, Dellatte), come certamente verificatosi nella fattispecie con riferimento al marchio Calvin Klein oggetto di contraffazione imitativa.

La giurisprudenza, d'altra parte, è univoca nel senso di ritenere attribuito al giudice penale il compito di decidere -in via incidentale- sulla validità o meno della registrazione del modello, accertando, quindi, l'esistenza e la validità anche sostanziale del presupposto del reato stabilito dalle disposizioni interne e sovranazionali in punto di tutela della proprietà industriale ed intellettuale (Sez. 5, 21.9.2010 n. 43515, Guiderdone, secondo cui *spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione*; Sez. 3, 17.3.2016 n. 31868, P.C. in proc. Cippitelli, che ha riaffermato tale principio in tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati; da ultimo, sez. 2, n. 43374, del 19/9/2019, Rv. 277771; Sez. 2, n. 40324, del 7/6/2019, Rv. 277049; tale valutazione di fatto non è sindacabile in sede di legittimità, da ultimo sul punto v. anche Sez. 1 civ., ord. n. 23975, del 29/10/2020, Rv. 659601). Il giudice, pertanto, dovrà prendere in considerazione sia eventuali pronunce di inefficacia parziale -nonché decisioni su eventuali domande di nullità dei modelli che, secondo quanto previsto degli articoli 17, paragrafo 1, e 69, paragrafo 3 lettere p), q), r) del Reg. CE n. 2245/20025, devono essere apposte sul relativo certificato di registrazione-, che gli elementi (anche immagini) rappresentativi del fatto avvinti al processo ed utilizzabili ai fini della richiesta valutazione incidentale.

2.1. Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, non può sottacersi, come fanno i motivi di ricorso, che sul punto mantengono un mesto silenzio, che, incontestata la efficacia e validità del marchio oggetto di imitazione servile e preso atto della pronuncia irrevocabile resa dall'organo amministrativo comunitario EUIPO in ordine alla intervenuta decadenza del marchio comunitario imitativo impresso sui capi oggetto di sequestro (il che, trattandosi di pronuncia intervenuta su azione e non incidentalmente in via di eccezione, riverbera effetti anche sulla registrazione nazionale di quello stesso marchio imitativo, v. Sez. 1 civ. n. 6382, del 13/3/2017, Rv. 644661: *In tema di marchio comunitario, il giudicato di nullità dello stesso ha efficacia "erga omnes" solo quando tale nullità venga chiesta, in un giudizio relativo alla contraffazione, con una domanda, principale o riconvenzionale, e non anche quando venga dedotta dal convenuto come mera eccezione, nel qual caso il relativo accertamento è compiuto solo "incidenter tantum".*), non restava al tribunale che ulteriormente scrutinare e verificare, sia pur incidentalmente ed ai soli fini della corretta qualificazione della fattispecie di reato, la correttezza sostanziale della privativa e la sostanziale illiceità dell'uso di

un marchio imitativo o contraffatto. Il che è esattamente il compito che il tribunale ha diligentemente svolto (cfr. pag. 3, terzo capoverso, della ordinanza impugnata) con motivazione logica e coerente, che analizza le evidenze iconografiche portate all'attenzione della giurisdizione penale, non censurabile nella sede di legittimità.

2.2. Ciò posto, va riconosciuta la correttezza della applicazione delle norme incriminatrici poste a sostegno del sequestro per la evidente idoneità della condotta contestata a mettere in pericolo la tutela dell'affidamento del pubblico su determinati prodotti commerciali, ben identificabili grazie all'uso di particolari marchi o segni distintivi, non essendo assolutamente richiesta dalla incriminazione la perfetta identità dei segni riprodotti (Sez. 5, n. 33543, del 21/09/2006, Rv. 235225).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità del ricorso consegue, oltre al pagamento delle spese processuali, la condanna al pagamento, a titolo di sanzione, sussistendo profili di colpa nella proposizione dei rispettivi motivi inammissibili, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

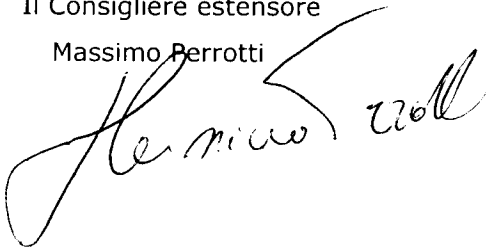
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

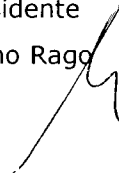
Il Consigliere estensore

Massimo Perrotti



Il Presidente

Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

26 GEN. 2022

IL



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Piazzoli

