



23364-22



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**QUINTA SEZIONE PENALE**

Composta da

STEFANO PALLA

- Presidente -

Sent. n. sez. 1274/2022

ROSSELLA CATENA

P.U. 11/05/2022

MARIA TERESA BELMONTE

- Relatore -

R.G.N. 238442/2021

ANGELO CAPUTO

PIERANGELO CIRILLO

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da

(omissis) nato in (omissis)

avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Letta la memoria dell'avvocato difensore della costituita parte civile, (omissis) s.p.a., che, previa riqualificazione del fatto, conclude per il rigetto/inammissibilità del ricorso.

- Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 517-ter cod. pen. – così riqualificata la originaria imputazione ai sensi dell'art. 474 cod. cod. pen. – per avere detenuto per la vendita n.58 borse riconducibili al modello (omissis) del marchio (omissis) (omissis), contraffatte, in quanto prive del marchio della società titolare del brevetto – ha riqualificato il fatto secondo la originaria imputazione, e riconosciuto il beneficio della non menzione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato (omissis), che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell'art. 474 co. 2 cod. pen., e correlati vizi della motivazione, illogica e contraddittoria, per avere la Corte di appello erroneamente riqualificato il reato, trattandosi di borse che, come evidenziato dal consulente della parte civile, integranti una riproduzione del modello "Luggage", borse simbolo del marchio "(omissis)", ma prive di marchio e di altri segni distintivi, come si evince chiaramente dalla stessa imputazione e dalla sentenza impugnata, la quale indica che il marchio (omissis) è "registrato come disegno e modello comunitario".

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio della motivazione, carente e manifestamente illogica con riguardo al mancato espletamento di una CTU decisiva ai fini della pronuncia di assoluzione. In specie, lamenta il ricorrente che il verdetto di condanna si fonda sul mero parere del consulente della parte civile costituita, peraltro rassegnato sulla base di meri rilievi fotografici, mentre avrebbe dovuto essere svolta una comparazione tra i prodotti originali a marchio (omissis) e quelli sequestrati, da cui sarebbero emerse vistose differenze.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.

2. Va premessa l'infondatezza del motivo con cui si denuncia il mancato espletamento di una perizia, avendo la Corte di appello erroneamente attribuito al consulente di parte i requisiti per la configurazione delle caratteristiche di novità e individualità che rendono civilisticamente tutelabili i prodotti. La giurisprudenza di legittimità, che ha già affrontato la tematica, si è espressa in termini di ammissibilità di tale forma di testimonianza, nel senso che il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (Sez. 2 n. 4128 del 09/10/2019 (dep. 2020) Rv. 278086: Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato; conf. Sez. 5, n. 38221 del 12/06/2008, Rv. 241312; Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Rv. 264444).

2. E' fondato il primo motivo di ricorso, per la evidente contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che ne impone il rinvio per un nuovo scrutinio di merito.

2.1. Premette la Corte di appello che il consulente di (omissis) aveva considerato le borse come una *"servile riproduzione del modello di borse "Luggage", borse simbolo del marchio (omissis) registrato come disegno e modello comunitario"*, e che si distinguevano dagli originali solo per piccole differenze nella qualità delle rifiniture, per concludere che, da tale deposizione testimoniale, *"si evince la contraffazione del marchio idonea ad ingenerare confusione nei consumatori e quindi a ledere la pubblica fede"*, e che la condotta *"integra proprio in quanto idonea a ledere la fede pubblica, il reato originariamente contestato di cui all'art. 474 co. 2 cod. pen."* In particolare, i Giudici distrettuali hanno ritenuto che il *"marchio era contraffatto in quanto integralmente riprodotto in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa e tale contraffazione era idonea a offendere la fede pubblica"*.

2.2. Come correttamente rileva la difesa, tuttavia, l'imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio indica espressamente come si tratti di borse *"prive dei marchi della società titolare del brevetto"*; tale affermazione ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del consulente della parte civile che, appunto, ha descritto il prodotto come imitazione servile della borsa. La stessa sentenza, peraltro, indica che il marchio (omissis) è *"registrato come disegno e modello comunitario"*. Se ne desume, quindi, che è il modello di borsa ad essere così registrato e che non risulta che sia stato apposto sulla borsa il relativo marchio, anche se la sentenza afferma contraddittoriamente – e non è chiaro sulla base di quale dato fattuale – che *"il marchio era contraffatto in quanto integralmente riprodotto in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa"*. Sembra, cioè, dall'imputazione e dalle dichiarazioni del teste, oltre che dall'esposizione della Difesa ricorrente, e per quanto indicato anche nella sentenza e avvalorato dal giudice di primo grado, che le borse non avessero marchi e neppure segni distintivi, quali i monogrammi sul pellame, posto che nell'imputazione non vi è alcuna indicazione al riguardo, e che l'imitazione abbia avuto a oggetto il modello e non il marchio. Cosicché, risulta del tutto illogica la affermazione che, invece, il marchio *"era contraffatto in quanto integralmente riprodotto"*.

2.3. L'incerta ricostruzione del fatto che ne deriva si riflette sulla qualificazione giuridica della fattispecie in esame.

Premesso, infatti, che, mentre l'art. 473 cod. pen. prevede la punibilità della contraffazione tanto dei 'marchi' e 'segni distintivi', quanto di 'brevetti', 'modelli' e 'disegni industriali', l'art. 474 c.p., invece, menziona solo i primi due istituti e, quindi, le ipotesi di cui al primo comma dell'art. 473 cod. pen., secondo l'esegesi di questa Corte, il dato distintivo tra tali due fattispecie di reato e quella di cui all'art. 517 ter cod. pen. – qui rilevante – viene solitamente individuato nella potenzialità ingannatoria dei consumatori del marchio o del segno distintivo che, se contraffatto, determina la configurabilità del più grave reato di cui all'art. 474 cod. pen. Infatti, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., posti a tutela del bene giuridico della fede pubblica, è necessaria la materiale

contraffazione o alterazione dell'altrui marchio o segno distintivo che siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento (Sez. 5, n. 10193 del 09/03/2006 Rv. 234241), a differenza del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen., che tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale, il quale ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 (dep. 2017) Rv. 269751 -In applicazione di questo criterio discrezionale la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art. 474 cod. pen., non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo però l'integrazione del reato previsto dall'art. 517 ter cod. pen. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali; conf. Sez. 5 n. 23709 del 18/05/2021 Rv. 281378).

2.4. Ora, è pur vero che, astrattamente, anche un modello – come la borsa – può assumere le caratteristiche del cd. marchio tridimensionale, registrato o meno, ma la configurabilità di tale marchio per caratteristiche, capacità distintive e diffusione, deve essere oggetto di contestazione in fatto, che nella specie non è avvenuta.

3. Nel rinnovato giudizio di merito, dunque, i Giudici del rinvio dovranno chiarire il substrato fattuale dal quale traggono il convincimento relativo alla qualificazione giuridica del fatto, secondo le indicate coordinate ermeneutiche, tenendo, altresì, a mente che il modello cd. ornamentale ( per cui si intende *"quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi"* (art. 5, R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, in materia di brevetti per invenzioni industriali), non è né marchio, né segno distintivo in senso tecnico, nozione che comprende il marchio, la ditta, l'insegna e i nomi a dominio, tant'è che *"in caso di modello ornamentale, la condotta di contraffazione assume caratteristiche affatto diverse da quelle richieste per ritenere integrata la condotta di contraffazione del marchio ed in tal senso deve essere letta anche la più recente giurisprudenza di legittimità in tema di contraffazione del marchio, non applicabile tout court alle fattispecie di contraffazione del modello ornamentale"* (Sez. 3 del 17 marzo 2016, n. 31868, rv. 267668; Sez. 2, n. 28922 del 3/7/2014, Yang, non mass.).

L'esito del presente scrutinio di legittimità è, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

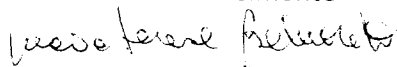
#### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Spese di parte civile al definitivo.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte



Il Presidente

Stefano Palla

