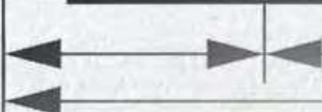




**La proprietà intellettuale:
nuove prospettive
per una crescita sostenibile**



1867

2695



La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile

Estratto

Il ruolo della tutela penale nel diritto industriale

A cura di
Raimondo Galli e Sandro Mason

Copyright © 2023 LES Italia - Netval (Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria), All rights reserved

Il presente estratto è parte integrante dell'opera *“La proprietà intellettuale: nuove prospettive per una crescita sostenibile”* realizzata con l'ausilio dei singoli autori senza la corresponsione di corrispettivi allo scopo di fornire uno strumento di utile formazione ed orientamento nella complessa materia della proprietà intellettuale e industriale. La pubblicazione è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali e tecniche, ivi incluse eventuali clausole contrattuali, contenute in questa pubblicazione sono quindi di natura generale e non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo didattico ed orientativo. I contenuti della pubblicazione non possono pertanto sostituire il parere legale e/o tecnico di un professionista abilitato. Gli autori non possono pertanto essere ritenuti responsabili per eventuali usi dei contenuti di questa pubblicazione, ivi inclusi quelli inappropriati od illeciti, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi. Inoltre i contenuti dei singoli articoli non riflettono necessariamente la posizione ufficiale delle associazioni di appartenenza; pertanto, le informazioni e le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono riferibili esclusivamente agli autori delle stesse. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d'autore. Dell'opera è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella presente pubblicazione sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari. Chiuso in redazione il 31 marzo 2023

Il ruolo della tutela penale nel diritto industriale

A cura di Raimondo Galli* e Sandro Mason**

1. La tutela penale della proprietà industriale e intellettuale: l'oggetto e le norme applicabili

I diritti di esclusiva (industriale e intellettuale) hanno assunto un ruolo sempre più rilevante all'interno della nostra società, tanto che la loro tutela non è stata più avvertita come un'esigenza prettamente privatistica, ma sempre più come un interesse pubblico. Per questi motivi, il diritto penale ha assunto via via un ruolo fondamentale nella tutela della proprietà industriale e intellettuale, estendendosi a tutte le tipologie di privativa già tutelate dal diritto civile. Le relative fattispecie incriminatrici si trovano dunque nel Codice Penale, suddivise in base al bene giuridico protetto e coprono tutti i diritti di esclusiva.

Tra i delitti di falso, infatti, si trovano gli artt. 473 e 474 c.p., che puniscono rispettivamente:

- la contraffazione, l'alterazione e l'uso di marchi, brevetti, modelli e disegni nazionali o esteri;
- l'introduzione nello Stato, la messa in vendita e la circolazione nel mercato di prodotti con marchi e altri segni distintivi contraffatti o alterati.

La tutela penale si estende quindi non solo al momento della contraffazione o alterazione del titolo industriale (quindi alla produzione materiale dell'oggetto contraffatto) ma anche al momento della circolazione del prodotto contraffatto nel mercato.

La contraffazione rilevante ex artt. 473 e 474 c.p. non deve essere necessariamente una riproduzione del titolo industriale «identica»: basta la riproduzione degli elementi essenziali e quindi il cd. cuore del marchio, ovvero gli elementi caratterizzanti del brevetto e in generale della privativa industriale.

Iniziando dai brevetti, secondo un primo risalente e superato orientamento giurisprudenziale l'art. 473, co. 2 c.p. si riferiva alla contraffazione o alterazione del documento relativo alla concessione del titolo, mentre la violazione dell'esclusiva brevettuale restava punita dall'art. 517 *ter* c.p. Secondo un diverso più recente orientamento, invece, tale norma punisce anche la contraffazione o alterazione del brevetto attuata mediante la riproduzione abusiva dell'oggetto della privativa, in modo che il prodotto mostri le stesse caratteristiche funzionali dell'originale e – secondo un ulteriore orientamento basato su una erronea risalente e perdurante

* Avvocato, Studio Galli Avvocati.

** Avvocato, Studio Mason.

commistione con i marchi e modelli o su una errata valutazione della rubrica della fede pubblica – ove sia tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. La contraffazione di brevetto postula che l'idea inventiva venga attuata nei suoi elementi essenziali e caratteristici, senza il consenso del titolare. Non è, infatti, necessaria una perfetta riproduzione in tutti gli elementi anche accessori o secondari, essendo sufficiente che si realizzi la stessa dinamica, o meccanica, di funzionamento di un prodotto brevettato, con talune varianti minime e marginali che lascino, nondimeno integro il nucleo essenziale e caratterizzante dell'invenzione, come da giurisprudenza¹.

Quanto alla contraffazione di modello/*design* ex art. 473, c. 2 c.p., la giurisprudenza precisa che la contraffazione consta nel conferire a un prodotto un aspetto, forma, colori che possano confondere il pubblico e indurlo a pensare che tale prodotto sia proveniente dalla impresa titolare del modello (e la confondibilità si realizza in tal caso anche a prescindere dal fatto ulteriore se il contraffattore abbia apposto sul prodotto contraffatto anche il proprio marchio)².

Importante sottolineare in tema di efficacia della tutela penale che, in caso di condanna per i delitti ex artt. 473 e 474 c.p. si applica l'art. 474 *bis* c.p., il quale prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto; qualora ciò non sia possibile, la confisca si applica ai beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Tale previsione è molto importante, poiché impedisce o rende molto più difficile al reo continuare la contraffazione delle privative industriali dopo aver subito una condanna per contraffazione, quindi tale norma previene il perpetuarsi della condotta contraffattoria, rendendo «effettiva» la condanna e quindi la tutela.

Tra i delitti contro l'economia pubblica, invece, si trovano gli art. 517 e 517 *ter* c.p. Tali norme sanzionano rispettivamente:

- La vendita di prodotti industriali che presentano nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno i consumatori sulla provenienza, sull'origine o sulla qualità dei prodotti venduti;
- La fabbricazione e il commercio di beni o l'attuazione di procedimenti realizzati usurpando le privative industriali.

Sostanzialmente le finalità di queste due previsioni incriminatrici è quella di tutelare il mercato e i consumatori (art. 517 c.p.) e il diritto del titolare della privativa (art. 517 *ter* c.p.). Quanto alla tipicità delle fattispecie, mentre gli artt. 473 e 474 c.p. richiedono, come si è detto, la riproduzione degli elementi essenziali e quindi rispettivamente il cuore, l'elemento caratterizzante del marchio o del brevetto e in generale della privativa industriale, per l'applicazione degli artt. 517 e 517 *ter* c.p., quanto per es. ai segni, è sufficiente secondo giurisprudenza maggioritaria anche il mero richiamo, la mera evocazione al titolo industriale.

Peraltro, l'ordinamento penale prevede la confisca anche nel caso di applicazione degli artt. 517 *ter* e 517 *quater* c.p. (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari): tale confisca c.d. allargata si attua sulle risorse finanziarie di cui l'imputato non è in grado di giustificare la provenienza ex art. 240 *bis* c.p.

Le norme sopra citate (artt. 473, 474, 517 e 517 *ter* c.p.) configurano tutte «reati di pericolo»: dunque, ai fini dell'accertamento della loro sussistenza, quanto ai marchi è sufficiente l'astratta confondibilità del prodotto contraffatto, alterato o imitato, a prescindere dalla concreta induzione in errore dei consumatori circa la provenienza del prodotto dal titolare della privativa, come conferma consolidata giurisprudenza.

Di conseguenza, l'idoneità confusoria viene valutata dal giudice penale in astratto *ex ante*, essendo dunque irrilevante che il consumatore sia concretamente in grado di escludere o meno la genuinità del prodotto.

In sostanza, la giurisprudenza e la dottrina più consolidata affermano che la comparazione tra il titolo e i prodotti non debba avvenire in modo contestuale, dato che il compratore – al momento dell'acquisto – non ha la possibilità di confrontare simultaneamente il titolo/ o prodotto genuino e quello imitato o contraffatto: per questo motivo la comparazione posta in essere in fase di decisione dal giudice non deve essere analitica, ma dev'essere sintetica, ossia avere a oggetto i tratti salienti, caratteristici ed essenziali del titolo/prodotto genuino, riprodotti nel prodotto imitato o contraffatto in modo tale da creare un pericolo di confusione.

Di conseguenza la confondibilità (in astratto) sul mercato va misurata non al momento dell'acquisto – altrimenti si tornerebbe a fare un esame più o meno concreto – ma nel momento successivo della circolazione del prodotto sul mercato. In tale momento l'attitudine ingannatoria è massima, dato che il confronto diventa un'operazione puramente decontestualizzata, puramente mentale, senza avere termini di confronto.

Tale concetto è ben noto in giurisprudenza, si tratta della c.d. «*post sale confusion*»: questa espressione indica appunto una confondibilità astratta e non concreta, che va misurata non al momento dell'acquisto, ma al momento successivo della circolazione sul mercato dopo la prima vendita, essendo irrilevante che il compratore sia in grado di escludere la genuinità del prodotto, in ragione per esempio delle circostanze di tempo, luogo e prezzo della vendita. Quindi, sempre secondo la più consolidata giurisprudenza sopra citata (superando alcuni dubbi di risalenti isolate sentenze) non ricorre l'ipotesi di reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti concretamente in inganno, dovendo tenersi conto appunto della «*post sale confusion*».

Infine, la tutela penale si estende anche al diritto d'autore e al *know-how*.

Per quanto riguarda la protezione del diritto d'autore, questa è affidata agli

artt. da 171 *bis* a 174 *quinquies* della legge sul diritto d'autore³ (LDA), i quali puniscono sostanzialmente chi duplica, vende o distribuisce senza licenza opere d'ingegno, compresi *software* e banche dati, che spesso rappresentano il *core business* delle imprese, nonché un vero e proprio vantaggio concorrenziale.

Altro essenziale vantaggio concorrenziale e strategico per le imprese è il *know-how*, ossia il complesso di informazioni (segrete e non), conoscenze e competenze necessarie per svolgere una determinata attività. Come tale, il *know-how* deve essere difeso mediante una disciplina completa ed efficace che, specie dopo il recepimento della Dir. UE 2016/943⁴ avvenuto nel 2018, in Italia è offerta dal sistema penale in modo ancora più allargato rispetto al passato.

Punto cardine di tale tutela è l'art. 623 c.p. come novellato, il quale sanziona la rivelazione o l'impiego per il proprio o altrui profitto di segreti scientifici o commerciali.

Fino al 2020, data la nomenclatura dell'art. 623 c.p., riferita ai «segreti» scientifici o commerciali e, soprattutto, la concomitanza della revisione di tale norma con la riforma dell'art. 98 CPI e, conseguentemente, di una distinzione precisa tra informazioni c.d. «segrete» – tutelate dall'art. 98 CPI secondo i criteri dettati dalla direttiva sopra citata – e *know-how* non segreto – tutelato mediante l'art. 2598 c.c. in tema di concorrenza sleale – vi erano talora dei dubbi sul fatto che le previsioni ex art. 623 c.p. si estendessero a tutto il *know-how* oppure solamente alle informazioni prettamente «segrete» così come definite ex art. 98 CPI.

Nel 2020, la Cassazione intervenne a definire la questione con la sentenza n. 16975/2020⁵, stabilendo che la definizione di «segreto commerciale» ex art. 623 c.p. è più ampia della definizione di segreto ex art. 98 CPI, dato che:

- In materia civile le informazioni riservate sono tutelate come «segreti commerciali» ex art. 98 CPI se soddisfano i requisiti posti da tale norma oppure, se non li soddisfano ma sono comunque meritevoli di tutela, sono tutelate dalla disciplina della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.;
- In materia penale invece tali informazioni riservate sono tutelate ex art. 623 c.p.

Infatti, se si considerassero come «segreti commerciali» ex art. 623 c.p. solo le informazioni che soddisfano i requisiti posti dall'art. 98 CPI, rimarrebbero escluse dalla tutela penale tutte le informazioni riservate, ma non segrete, che nel diritto civile sono tutelate dall'art. 2598 c.c.

Per questo motivo secondo la più recente giurisprudenza (che ha recepito per altro buona parte di quella pre-riforma) l'art. 623 c.p. adotta una definizione più ampia di quella ex art. 98 CPI, in quanto protegge sia le informazioni segrete – che nel diritto civile sarebbero tutelate dall'art. 98 CPI – sia il *know-how* riservato ma non segreto – che nel diritto civile sarebbe tutelato ex art. 2598 c.c.

Quindi anche nel caso del *know-how* è evidente come la tutela penale sia completa e sia perfettamente parallela alla tutela in ambito civile, permettendo

così al titolare di diritti di PI di scegliere discrezionalmente se affidarsi all'uno o all'altro ordinamento o a entrambi, in parallelo, per i rispettivi profili.

2. Le peculiarità della tutela penale

Di seguito si affronteranno alcune peculiarità del sistema penale e i rimedi che tale sistema può offrire al titolare di una privativa. Innanzitutto, l'ordinamento penale offre una procedura di norma rapida e segreta, dato che l'indagato per lesione di privativa frequentemente viene a conoscenza di essere oggetto di indagini di norma nel momento in cui il Pubblico Ministero (di seguito PM) dispone attività di indagine quali per esempio perquisizioni, sequestri e interrogatori. Nel caso ci siano particolari problemi tecnici o di fatto da affrontare, il PM può disporre una consulenza tecnica ex art. 359 c.p.p., o in contraddittorio ex art. 360 c.p.p. ove si tratti di accertamenti irripetibili. La stessa polizia giudiziaria nell'assicurare le fonti di prova, ove necessitino specifiche competenze tecniche può avvalersi di ausiliari ai sensi dell'art. 348 comma 4 c.p.p. Il PM può inoltre disporre il sequestro probatorio o chiedere al Giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo dei beni contraffatti e dei mezzi idonei a produrli (artt. 253, 321 ss. c.p.p.). La perquisizione e il conseguente sequestro possono estendersi anche ai libri contabili, alle fatture, e alla corrispondenza relativa alla contraffazione. Ciò è molto importante non solo per prevenire la prosecuzione della contraffazione e/o la vendita di prodotti contraffatti (sequestro preventivo), ma soprattutto è uno dei principali mezzi di indagine del PM per reperire e assicurare le fonti di prova (sequestro probatorio); ciò inoltre consente al titolare del diritto leso – con apposite istanze, a certe condizioni e tempistiche processuali, in deroga se concessa al c.d. segreto istruttorio – di visionare ed estrarre copia di materiali e prove che questi potrà poi in seguito utilizzare per azionare una causa anche in sede civile.

La contraffazione in diritto penale, pur con le sue peculiarità, presenta molteplici tratti comuni alla contraffazione in diritto civile. In sostanza non è necessario che si verifichi un «atto di pirateria». È contraffazione penale la violazione secondo le norme richiamate. La contraffazione penale, dunque, può essere letterale o per equivalente, come nel diritto civile.

In sostanza si potrà agire con la tutela penale e civile cumulativamente, dato che la contraffazione civile e penale hanno requisiti e presupposti propri, ma per i rispettivi profili consentono un cumulo di tutela.

3. I poteri del giudice penale in tema di validità del titolo di privativa industriale

Peculiarità del processo penale è che il giudice non può annullare il titolo di privativa industriale contraffatto, violato o usurpato. Infatti tale possibilità è esclusa dalla struttura e dalle finalità del processo penale stesso, che non attribuisce al giudice penale la giurisdizione in tema di validità del titolo.

Infatti nel processo penale l'imputato non ha la possibilità di proporre domanda riconvenzionale di accertamento di nullità del titolo di privativa industriale azionato nei suoi confronti, come invece accade nel processo civile, ma può solo eccepirlo in via incidentale, perché obiettivo del sistema penale è giungere a una pronuncia sull'imputazione mossa dal Pubblico Ministero e non di decidere circa l'esistenza di una ragione di decadenza, nullità o invalidità di un titolo industriale, com'è evidente e come sostiene autorevole dottrina⁶ (3).

Quanto alla verifica della validità del titolo, vi sono due orientamenti: il primo orientamento giurisprudenziale precisa che va valutata la validità formale del titolo, ossia se il titolo (marchio/brevetto/modello) risulta concesso/registrato e in vigore al momento della contraffazione, ciò in ossequio agli interessi pubblicistici tutelati del diritto penale e per impedire che prodotti falsi pervengano sul mercato a tutela dei consumatori⁷; secondo un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, la validità sostanziale del titolo può essere contestata dalla difesa e deve essere valutata dal giudice il quale potrà escludere la contraffazione in presenza di concrete evidenze di non validità sostanziale, con un accertamento *incidenter tantum* che non avrà effetti sul titolo né al di fuori del processo penale⁸.

A sostegno del primo orientamento si osserva che il titolo costituisce presupposto di fatto della condotta penalmente rilevante⁹, che deve sussistere al momento della condotta mentre è irrilevante il suo eventuale venir meno dopo la consumazione del reato: *«il successivo annullamento della registrazione o la dichiarazione di nullità del brevetto non avrebbero perciò l'effetto di rendere penalmente leciti i fatti anteriormente commessi»*¹⁰.

Nello stesso senso depone anche la riforma introdotta con l. 23 luglio 2009 n. 99¹¹, che ha sostituito l'art. 127.1 CPI con l'art. 517 *ter* c.p. Assume rilievo il fatto che l'art. 127 prevedesse quale presupposto del reato la «validità» sostanziale del titolo, mentre la novella ha eliminato qualsiasi riferimento alla «validità» del titolo. Tale previsione è stata infatti esclusa dall'art. 517 *ter* c.p. che al comma 4 prevede una disciplina identica a quella già in precedenza contenuta nell'art. 473 comma 3 c.p., riferita al conseguimento del titolo nel rispetto della normativa vigente e non alla sua validità sostanziale.

Nella pratica del procedimento penale il PM di norma, data la presunzione di validità dei titoli, tenderà a verificare se un certo titolo di proprietà industriale (marchio, brevetto, modello, ecc.) sia concesso e in vigore (dunque tenderà a verificare la sua validità formale). In una fase successiva, se l'indagato/imputato eccepirà l'invalidità sostanziale del titolo, si porrà la questione sopra evidenziata.

4. Conclusione

Da queste brevi e sintetiche rassegne risulta che la tutela penale soddisfa interessi sia pubblici sia privati e che le sue peculiarità possono ben coordinarsi e affiancarsi alla tutela civilistica della proprietà industriale e intellettuale.

¹ Si vedano per esempio: Cass. pen., sent. 15 luglio 2008, n. 37553, in CED Cass. pen. 2008; Cass. pen., sent. 10 aprile 2019 n. 29391 in De Jure; Cass. pen. sent. 17 febbraio 2015 n. 15646 in De Jure; Corte App. Milano, sent. 26 settembre 2013 in GADI 2013, 1, 1208.

² Si veda ex multis sul punto: Cass pen., sent. 27 giugno 2017, n. 37957 in De Jure.

³ Legge 22 aprile 1941, n. 633, GU, 16 luglio 1941, n. 166 e ss.mm.

⁴ GUUE L 157, 15.6.2016, p. 1–18.

⁵ Cass. Pen., sent. 11 febbraio 2020, n. 16975, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Econ.*, 2020, p. 768.

⁶ Si veda per esempio la nota a sentenza di E. SVARIATI, in tema di disapplicazione dell'atto amministrativo e di contraffazione di brevetti per invenzione, in Cass. pen. 2006, 2, p. 621 ss..

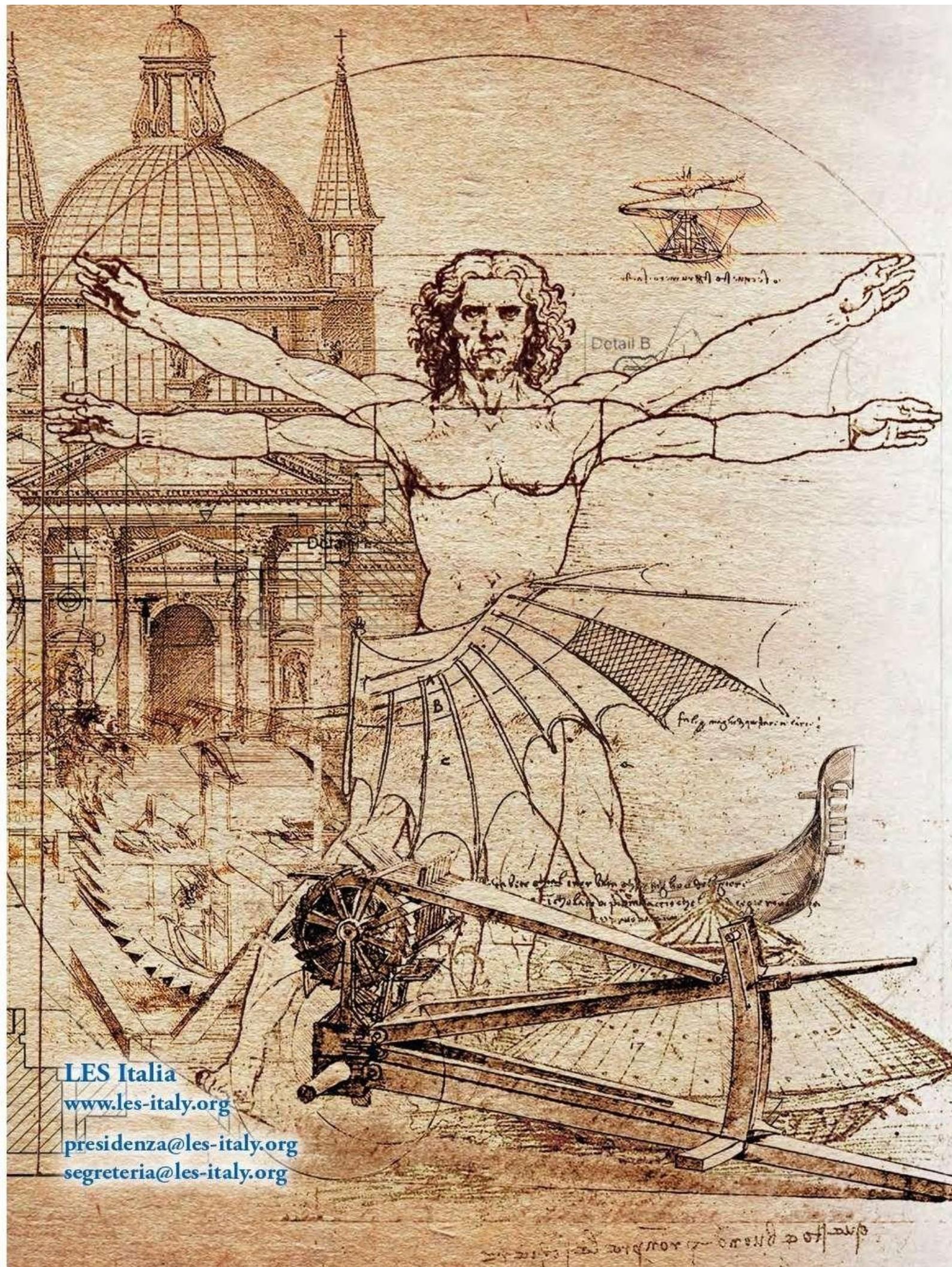
⁷ «Il presupposto del “*fumus commissi delicti*” nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale» (cfr. Cass. pen., sent. 5 marzo 2015 n. 24331, in CED Cass. pen. 2016) (conf. Cass. Pen. sent. 17 marzo 2009 n. 23512, in *Riv. pen.* 2010, 4, 418, nota di: Selvanizza); «Deve prescindere dalla validità e legittimità della registrazione o del brevetto una tutela penale intesa a garantire non un diritto di privativa bensì solo a impedire che un prodotto possa essere immesso sul mercato con una falsa rappresentazione della sua provenienza» (Cfr. Cass. pen., sent. 4 marzo 2009, n. 16746, in *Guida al dir.* 2009, 23, 77).

⁸ «In materia di validità di brevetti, è onere del giudice penale accertare non solo la validità formale e l'efficacia temporale del brevetto, ma altresì la validità sostanziale dello stesso, nel caso in cui questa sia contestata dall'imputato: il giudice, che peraltro dovesse accogliere l'eccezione di nullità proposta dall'imputato circa la validità sostanziale del brevetto, si limiterà ad affermare l'insussistenza del contestato delitto di frode brevettuale, con pronunzia che avrà effetto solo “*inter partes*”» (Cfr. Cass. pen., sent. 30 aprile 2003, n. 38183, in Cass. pen. 2006, 2, 619) (conf. Cass. pen., sent. 18 aprile 2012, n. 24953 in *De Jure*).

⁹ LATTANZI–LUPO, *Codice Penale commentato*, sub art. 473.

¹⁰ DOLCINI e MARINUCCI, *Codice Penale Commentato*, IPSOA, p. 4699; cfr. anche SVARIATI, *ibidem*, p. 735 s.

¹¹ GU, 31 luglio 2009, n. 176, S.O.



LES Italia

www.les-italy.org

presidenza@les-italy.org

segreteria@les-italy.org