

L'INDUSTRIA DEL FALSO: UNA STORIA ANTICA ANCORA TROPPO ATTUALE

Avv. Antonio Bana, Studio Legale Bana

Bari, 17 ottobre 2014

L'INDUSTRIA DEL FALSO: UNA STORIA ANTICA ANCORA TROPOPO ATTUALE

Il Prof. Giorgio Marinucci, illustre luminare di Diritto Penale iniziava in questo modo il suo primo libro nel 1962 sul Diritto Penale dei Marchi: citando il Prof. Cesare Pedrazzi:

“Il problema della tutela penale del marchio è probabilmente il più cospicuo in cui il penalista si imbatte, quando si accinge ... a considerare dall'angolo della visuale della propria disciplina gli istituti più fiorenti del diritto industriale”.

GIORGIO MARINUCCI
ASSISTENTE DI DIRITTO PENALE NELLA UNIVERSITÀ DI MILANO

IL DIRITTO PENALE
DEI MARCHI

STUDI



MILANO - DOTT. A. GIUFFRÈ - EDITORE - 1962

LA TUTELA PENALE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

La Legge 23 luglio 2009 n. 99 sullo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese contiene una serie di misure in materia di diritto industriale.

Le modifiche introdotte dall'art. 15 della legge consistono in particolare:

- nella riformulazione:
 - della disciplina del reato di contraffazione, alterazione o uso dei segni distintivi;
 - di opere d'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- nell'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

NOVITA' ED ELEMENTI IMPORTANTI

- Introduzione di nuove disposizioni in materia di confisca obbligatoria dei beni.
- Modifica della norma sul reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Introduzione di due nuove figure di reato (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando diritti di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

VARIE NOVITA' INTRODOTTE RISPETTO AL TESTO PRECEDENTEMENTE IN VIGORE

E' stata anzitutto eliminata la figura del reato di contraffazione, alterazioni e uso di marchi e segni distintivi per quanto concerne le opere dell'ingegno.



La tutela penale di queste resta affidata alla legge del diritto d'autore.



Le soglie delle pene pecuniarie sono state nettamente innalzate.



Limitatamente alla contraffazione, alterazione o uso di brevetti, modelli e disegni il massimo edittale per la reclusione è stato aumentato da 3 a 4 anni.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PER LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ARTT. 473 - 474

Costituisce circostanza aggravante il fatto che i reati siano commessi **in modo sistematico** oppure attraverso l'allestimento di mezzi e **attività organizzate**.

Fuori dei casi in cui ricorre il reato di associazione per delinquere sono puniti con la reclusione **da 2 a 6 anni** e con multe da € 5 mila a € 50 mila (art. 473 c.p.).

Reclusione da 2 a 6 anni e multa fino a € 30 mila (art. 474 c.p.).

CONFISCA OBBLIGATORIA DEI BENI

Per i reati di cui agli artt. 473 e 474 è inoltre prevista la CONFISCA obbligatoria di determinate categorie di beni.

Secondo l'art. 474 bis deve "sempre essere ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prezzo o il profitto a chiunque appartenenti".

Se non è possibile eseguire la confisca il Giudice dispone la confisca per "equivalente" ossia ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto".

Si richiama l'art. 322 ter, terzo comma c.p.p., in base al quale il Giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente.

NUOVI REATI

L'articolo **517 ter** introduce il reato di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

La disciplina si applica in via sussidiaria nelle ipotesi che non configurano un reato in base gli artt. 473 e 474.

In base all'art. **517 ter** chiunque fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito con la reclusione fino a 2 anni e con multa fino a € 20 mila.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

L'art. 517 quater introduce il nuovo reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari.

La pena prevista con reclusione fino a 2 anni e con multa fino a € 20 mila è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità giudiziaria di polizia o l'autorità nell'azione di contrasto, di ricostruzione, di individuazione delle persone coinvolte.

Per entrambi i reati si applica la disciplina della confisca di cui all'art. 474 bis e ter.

Viene anche richiamato l'art. 517 bis 2° comma, che consente al Giudice in caso di particolare gravità o di recidiva specifica di disporre la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è commesso, oppure la revoca della licenza o delle autorizzazioni.

LA LEGGE 99/2009 INTRODUCE ANCHE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL CASO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA A COMMITTERE I DELITTI DI CUI AGLI ART. 473 E 474

Tale fattispecie viene aggiunta a quelle per cui vi è la competenza dell'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale del distretto di Corte d'Appello (art. 81 comma 3 bis c.p.p.).

DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI NEL CORSO DI OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

La Legge n. 99/2009 introduce, all'art. 16, la possibilità che l'autorità giudiziaria affidi in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per le attività di polizia, i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni e per aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione dei reati di cui agli artt. 473, 474, 517 ter e 517 quater del codice penale.

Questi beni possono essere affidati anche ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o tutela ambientale.

Nel caso in cui non vi sia stata alcuna richiesta di affidamento in custodia giudiziale, l'autorità giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati.

RESPONSABILITA' GIURIDICA PER LE IMPRESE

Il **decreto 231/2001** disciplina un sistema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dalla commissione dei reati.

La responsabilità in capo all'Ente nasce in presenza di 3 presupposti:

- 1) **La commissione di un reato**
- 2) **Il fatto che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**
- 3) **Il fatto che l'autore materiale del reato abbia una relazione qualificata con l'Ente**

L'art. 15 comma 7 Legge 99/2009 inserisce nella 231 tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, anche reati in materia di diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale.

Il nuovo articolo 25 bis 1, dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio, aggiunge numerose altre fattispecie di reati-presupposto.

L'art. 15 comma 7 della Legge n. 99/2009 inserisce nel Decreto Legislativo n. 231/2001 tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, anche in materia di **diritti di proprietà industriale e diritti di proprietà intellettuale**.

E' stato introdotto nel decreto 231 un nuovo art. 25 bis dedicato ai delitti contro l'industria e il commercio che aggiunge numerose altre fattispecie di reati-presupposto.

Tra alcune fattispecie interessate vi sono ad esempio:

- la condotta che consiste nel mettere a disposizione del pubblico, immettendole in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171 comma 1 lettera a-bis);
- **uplicazione abusiva** per trarne profitto di programmi per elaboratore (art. 171 bis 1° comma);
- **abusive duplicazioni, riproduzione**, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico delle vendite o del noleggio (art. 171 ter comma 1 lettera a).

TABELLA STATISTICA

Nel **2013 3,5 milioni di pezzi** contraffatti sono stati sequestrati presso Aeroporto Fiumicino dalla Guardia di Finanza.

Sequestri: **13.110 sequestri** per un totale di **45.000.000** circa di pezzi contraffatti.

Cina: paese con più alta esportazione in Italia di merce contraffatta: il **64,5%**.

Valore complessivo della merce sequestrata nel 2013 è pari a **€ 482.883,35**.

Sono **6,4 milioni i pezzi sequestrati** per violazione del marchio Made in Italy.

La contraffazione ha un **giro d'affari stimato tra i 3 e i 7 miliardi** di euro secondo solo al narcotraffico.

La merce più contraffatta sono borse e accessori di moda: **64.404.000 pezzi**.

Nell'ultimo anno la GdF ha denunciato per contraffazione **9.445 persone**.

CASI PRATICI

- 1) Il caso del sequestro preventivo nel territorio di Taranto di numerosissimi pezzi di accessori e ricambi per aspirapolvere nonché del capannone industriale - del saldo attivo di conti correnti bancari e postali di un sito internet tutti facenti capo ad un soggetto indagato per 474 c.p. (Vicenda Folletto Vorwerk).
- 2) Vicenda sequestro sul territorio nazionale biro e accendini Bic.
- 3) Sequestri sul territorio nazionale di componenti di ricambi per auto di vari marchi (BMW).

SENTENZA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZ. 5 PENALE SENT. N.
37451/14 CC 13.5.2014

Si è pronunciata su alcune considerazioni in diritto di rilevante importanza in tema di contraffazione. Sulla norma prevista dall'art. 241 D. Lgs 10 febbraio 2005 n. 30 (codice di proprietà industriale) ha affermato:

“Tale norma ha transitoriamente liberalizzato la produzione e la vendita dei componenti di un prodotto complesso ancorché coperto di diritto di privativa, in vista dell'utilizzo di essi quali ricambi per ripristinare l'aspetto originario del prodotto.

Ciò tuttavia non significa che sia consentito riprodurre su tali componenti il marchio d'impresa produttrice dei componenti originali: il marchio, invero, è il segno distintivo che indica univocamente l'origine del prodotto, garantendone l'autenticità, la provenienza, la qualità; il titolare acquista con la registrazione il diritto di farne uso esclusivo nell'attività economica e di vietare a terzi analogo uso (art. 20 D. Lgs 30/2005)

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 D. Lgs 30/2005)

Può quindi vietarsi - con la forza cogente delle norme incriminatrici di cui all'art. 473 e 474 c.p. - la contraffazione del marchio opposto dal titolare di esso sui componenti originali”