

**Sul rapporto tra i reati di cui agli artt. 473-474 e 517-ter c.p.
(Cass. Pen., sez. II, sent. 12 giugno 2019 – 18 giugno 2019, n. 26965)**

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni*) e 474 c.p. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*), 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.

Diversamente, la fattispecie sussidiaria di cui all'art. 517-ter c.p. (*fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*), la quale si pone in sostanziale continuità normativa con l'abrogato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1, tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui ovvero nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare.

Il *discrimen* tra le due fattispecie consiste, dunque, nella dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (fede pubblica), privati nel secondo (patrimonio).

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

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenic - Presidente -
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -
Dott. SGADARI Giusepp - Consigliere -
Dott. TUTINELLI V. - rel. Consigliere -
Dott. MONACO Marco M. - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da L.M., nato a (omissis) il (omissis);
avverso la sentenza del 31/01/2017 della Corte Appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Vincenzo Tutinelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Dott. Fodaroni Maria Giuseppina;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto.

udito il difensore;

L'avvocato Cesaroni Francesca in difesa di L.M. si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza 16 aprile 2014 del Tribunale di Roma, di condanna dell'odierna ricorrente per la ricettazione e la messa in vendita di svariati orologi contraffatti. In particolare, si legge nella sentenza di primo grado che oggetto dell'accertamento del sequestro erano 1268 orologi riconducibili, performance modello, al marchio Ion Watch Sport e un orologio recante il marchio Breitling, dei quali il commerciante non disponeva di documentazione che ne attestasse la legittima provenienza nè l'autenticità sia nella sentenza di primo che nella sentenza di secondo grado si legge che, dagli accertamenti svolti, risultava trattarsi di orologi dei quali il venditore non era tra i soggetti autorizzati alla vendita e che, risultando al di sotto degli standard qualitativi caratterizzanti la produzione, doveva escludersene l'originalità.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione dell'art. 474 c.p. e art. 242 c.p.p. e vizio di motivazione in conseguenza della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per disporre la traduzione documenti acquisiti in lingua coreana ed inglese. Il ricorrente afferma che, nonostante la corte abbia affermato che il giudice di prime cure non avrebbe utilizzato dagli atti, questi sarebbero stati comunque posti a fondamento della decisione in quanto la mostrati dal teste della Guardia di Finanza in udienza. Vi sarebbe stato inoltre anche un utilizzo diretto di tale documentazione da parte del giudice di primo grado in quanto costui nè aveva indicato gli estremi che non erano stati enunciati dal teste.

Da ciò deriverebbe una violazione del diritto di difesa soprattutto in conseguenza del fatto che oggetto dell'imitazione era il modello e non il marchio, come espressamente affermato dal teste di cui si indicavano e allegavano le dichiarazioni.

Tale situazione di illegittimità sarebbe stato poi amplificata dalla corte d'appello che avrebbe ingiustificatamente ritenuto sussistente la contraffazione del marchio anche sui modelli rispetto a cui il testimone aveva affermato soltanto la presenza di una imitazione del modello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Entrambi i motivi di ricorso ruotano intorno alla rilevanza che i documenti riguardanti la registrazione del marchio hanno avuto nell'ambito delle motivazioni della sentenza di merito. Risulta dal testo di entrambi i provvedimenti e dal tenore dei motivi di ricorso per come confermati dagli atti offerti in allegato che fonte del convincimento del giudice di merito risulta essere stata testimonianza degli operanti della Guardia di Finanza che hanno dato atto degli accertamenti svolti che sono consistiti nella raccolta di documenti e informazioni relativi alla registrazione del marchio stesso; documenti di cui il testimone ha fornito spiegazione traduzione. Ne consegue che, non essendo stato il documento in quanto tale elemento posto a fondamento della decisione, nessuna necessità di traduzione sussisteva nel caso di specie. Peraltro, il la diretta cognizione del provvedimento che il giudice ha tratto dalla lettura dello stesso non determina un mutamento della fonte di conoscenza quanto piuttosto un ulteriore riscontro alle spiegazioni già fornite dal pubblico ufficiale in ordine materialmente svolti ed acquisiti.

3. Deve rilevarsi che la formulazione dei motivi di ricorso introduce un ulteriore profilo attinente alla qualificazione giuridica del fatto; questione - questa - già sollevata in sede di appello e riproposta nello svolgimento dei motivi di ricorso.

Il ricorrente, infatti, ha segnalato in sede di appello di segnale in sede di ricorso che, con riferimento ai 1268 orologi oggetto di sequestro imitazioni di quelli marca Ion Watch Sport, risulta dalla descrizione del fatto resa nella sentenza di primo grado e dalla testimonianza resa dall'operante di PG davanti al Tribunale che oggetto di valutazione non era il marchio ma la forma ed il modello dell'orologio medesimo.

Tale eccezione appare non manifestamente infondata posto che, della sentenza di primo grado, si specifica che oggetto del sequestro erano orologi esposti in vendita riconducibili, per forma e modello al marchio Ion Watch Sport. Le stesse dichiarazioni dell'operanti di PG escusso rendono palese che gli orologi erano riconducibili per forme modello a quelli della marca indicata esplicitando che "non è stato il marchio ma proprio disegno industriale" ad essere stato imitato (si vedano le pagine cinque e sei del verbale trascrittivo). Esplicitano che oggetto della imitazione.

Tale elemento rende palese una carenza motivazionale in punto qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A).

Infatti, come già affermato da questa Corte, ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., 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. Invece, il reato di cui all'art. 517 ter c.p. tutela esclusivamente il patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre nell'ipotesi di prodotti realizzati ad imitazione di quelli con marchio altrui ovvero nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne è titolare (Sez. 3, Sentenza n. 14812 del 30/11/2016 - dep. 27/03/2017 - Rv. 269751 - 01).

Infatti, l'art. 517-ter c.p. - già in vigore al momento dei fatti - si pone in sostanziale continuità normativa con l'abrogato D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 127, comma 1, e si riferisce tanto all'ipotesi dei prodotti realizzati ad imitazione di quelli protetti dal titolo di privativa e quindi in violazione del medesimo, quanto a quella della fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di colui che non ne è titolare (così, in motivazione, Sez. 3, n. 8653 del 19/11/2015, Ruoso, Rv. 266220). Quel che distingue tale ipotesi delittuosa da quella di cui agli artt. 473 e 474, c.p., è dunque la dimensione degli interessi coinvolti: pubblici nel primo caso (fede pubblica), privati nel secondo (patrimonio). Il bene giuridico protetto dagli artt. 473 e 474 c.p. è la fede pubblica, "che si intende tutelare contro specifici attacchi insiti nella contraffazione od alterazione del marchio o di altri segni distintivi o del brevetto, disegni o modelli industriali. Bene messo in pericolo tutte le volte in cui la contraffazione (pedissequa riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa di marchi o segni distintivi, ovvero riproduzione negli elementi essenziali e caratterizzanti di un prodotto brevettato) o la alterazione (riproduzione solo parziale, ma tale da ingenerare confusione con marchio originario o segno distintivo o prodotto brevettato) siano tali da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento. L'interesse pubblico, in tale situazione, è preminente rispetto a quello privato, nella sua specifica dimensione patrimoniale, che, anzi, resta assorbito in quello collettivo reputato di maggior rilievo (fede pubblica e tutela del mercato). Di contro, ove (...) sia ravvisabile solo uno specifico interesse patrimoniale di

un privato, leso dall'abusiva utilizzazione di un prodotto da lui brevettato, ricorre altra fattispecie di reato, *ratione temporis* ravvisabile nella fattispecie di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 (in precedenza come frode brevettuale di cui al R.D. n. 1127 del 1939, art. 88), che tutela esclusivamente il patrimonio e dunque una sfera di interessi esclusivamente privati (circostanza questa chiaramente segnalata dalla procedibilità a querela di parte) ed ha, dunque, carattere sussidiario rispetto alle ipotesi di reato previste dal codice penale, tra cui appunto quella di cui all'art. 473 c.p. (cfr. Cass. sez. 5, 26.4.2006, n. 19512, rv. 234405, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'abrogato D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, art. 127 - comunque in continuità normativa con l'art. 517 ter c.p. non rileva la mera somiglianza del prodotto contraffatto con quello originale, idonea a generare confusione, ma è necessario ravvisare un carattere del prodotto industriale, relativo a progetto o a struttura, componenti, assemblaggio, confezione od altro che, al di là del marchio, ne rende esclusiva la fabbricazione ed il commercio)" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 37553 del 15/07/2008, Pedrollo, Rv. 241642; nello stesso senso, Sez. 5, n. 22503 del 07/01/2016, Sbaraini, Rv. 266856).

4. La fondatezza della lamentata violazione dell'art. 474 c.p. consente a questa Corte di rilevare d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. e di dichiarare, per l'effetto, l'intervenuta prescrizione del reato medesimo. Questa Corte, infatti, ha più volte affermato che allorchè non tutti i motivi di ricorso per cassazione siano inammissibili, sono rilevabili d'ufficio le questioni inerenti all'applicazione della declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p., comma 1, che non comportino la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (ex multis Sez. 1, sentenza n. 9288 del 20/1/2014, Rv. 259788). Nel caso di specie, applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 c.p. (risulta contestata la recidiva qualificata), è di anni sette e mesi sei, interamente maturato alla data dell'odierna pronunzia.

5. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contestate fattispecie di cui all'art. 474 c.p., da riqualficarsi ai sensi dell'art. 517 ter c.p., perchè il reato è estinto per prescrizione.

6. La riqualficazione giuridica in ordine al delitto presupposto non incide sulla configurazione giuridica del delitto di ricettazione indiscussa rimanendo la provenienza delittuosa dei beni così come i profili che in precedenza fondavano la sussistenza dell'elemento psicologico.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) perchè il reato è estinto per prescrizione.

Elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione e Euro 200 di multa. Ridetermina la pena finale nella misura di mesi nove di reclusione e Euro 400.00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2019