La proprietà industriale e la contraffazione: tiutela penale e strategie di contrasto

Forte dei Marmi 26 maggio 2008

Stefano Andres

La tutela penale dei marchi. Recenti esperienze

I contraffattori, come noto, cercano in vari modi di agganciarsi al traino dei marchi più famosi, utilizzando ingegnosi accorgimenti con la speranza di aggirare le norme vigenti. Negli ultimi tempi si sono visti soggetti che fabbricavano profumi sulle cui confezioni venivano roprodotti in modo pedissequo celebri marchi del settore: anche il pakaging e i colori delle confezioni erano riprodotti "a l'identique"; ma apponevano sulla confezione, in modo poco visibile, la dicitura "falso d'autore" , o diciture similari. Ancora, altri soggetti si sono messi a produrre e commercializzare orologi in materiale plastico riproducenti celebri modelli o marchi figurativi di titolarità altrui, guardandosi bene dal riprodurre anche il marchio denominativo.

Allo stesso modo, sempre con questo intento elusivo, molti contraffattori, per lo più di nazionalità cinese, hanno iniziato almeno dal 2003, a produrre commercializzare ed importare nel nostro Paese articoli (essenzialmente articoli di pelletteria, bigiotteria, occhiali e, in minor misura, abbigliamento) riproducenti in modo non del tutto identico celebri marchi figurativi.

Come noto, una strategia sempre più diffusa tra le griffes, è quella di utilizzare, all'esterno dei propri articoli, in posizioni ben visibili, marchi figurativi - generalmente costituiti dalle lettere iniziali dei nomi degli stilisti ed elaborati alla stregua di loghi o disegni - capaci appunto di carpire immediatamente l'attenzione del consumatore.

Si pensi, ad esempio, ai casi del noto marchio monogramma "LV", ottenuto dall'intreccio delle iniziali del nome Louis Vuitton; o al celebre monogramma "GG", ricavato dal rovesciamento dell'iniziale del nome "Guccio", giustapposta alla lettera con cui inizia il cognome "Gucci"; o all'altrettanto celebre monogramma "FF" della Fendi, la cui seconda "F" viene capovolta e posta specularmente alla prima, tanto per citare i più famosi .

L'importanza di questi marchi sta proprio nella grande funzione "attrattiva" da essi svolta: sono idonei ad essere percepiti con immediatezza dai consumatori, anche e soprattutto nella fase di utilizzo del prodotto.

Così, mentre i marchi denominativi delle griffes vengono sempre più spesso apposti all'interno del prodotto, o in posizione più defilata, i loghi in questione - più facilmente posizionabili, anche a causa delle loro dimensioni nei punti strategici del prodotto - vanno a svolgere la funzione più importante in termini di distintività, ossia di immediata riconducibilità dell'articolo alla griffe.

Non stupisce quindi che questi segni distintivi vengano, molto più dei marchi denominativi, fatti oggetto di continue contraffazioni e imitazioni. I contraffattori sanno benissimo che apponendo sui loro prodotti questi loghi, anche in forme alterate, indurranno i consumatori ad associare quel prodotto alla griffe titolare del marchio.

È altrettanto evidente che, molto spesso, i contraffattori scelgano di apporre sui propri prodotti segni leggermente diversi dai loghi originali, con la vana speranza di sfuggire alle conseguenze della loro condotta contraffattoria.

Si tratta comunque e sempre di imitazioni studiate ad hoc, riproduttive di tutti gli elementi distintivi ed attrattivi del marchio originale. Si parla in tutti questi casi in giurisprudenza di vere e proprie "controfigure" del marchio originale, idonee comunque ad essere confuse con lo stesso o capaci di generare nel consumatore un'associazione tra il segno contraffattorio e la casa di moda vittima di questo comportamento.

Più in particolare, per quanto riguarda i loghi costituiti dalle iniziali degli stilisti, i contraffattori, ormai da tempo, hanno iniziato a modificare una o più lettere rispetto ai marchi originali. Tuttavia, la scelta delle lettere sostitutive avviene con particolare astuzia: vengono, infatti, sempre impiegate

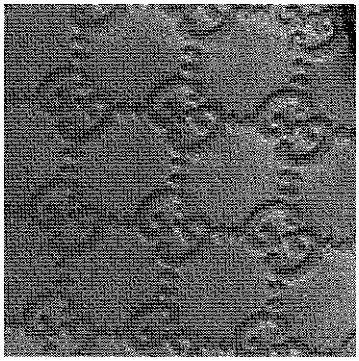
lettere o segni che possano confondersi con le lettere utilizzate nel marchio originale o che, comunque, siano in grado di fornire la stessa impressione nei consumatori suscitata dai marchi delle case di moda.

Così nel caso del celebre monogramma “LV” della Louis Vuitton, la lettera “V” viene modificata in una sorta di lettera “X”, dalla forma anomala e ribassata che la rende più simile ad una “V” che ad una “X”.

Monogramma LV

Segno contraffattorio

Nell’imitazione del monogramma “GG” della Gucci, le lettere vengono invece trasformate in un “6” ed in un “9” ma l’impressione generata nel suo complesso dal marchio contraffattorio è esattamente la stessa del marchio originale.



Monogramma “GG”

Segno contraffattorio

Nel caso dell’altrettanto celebre monogramma “FF” della Fendi, una delle lettere “F” viene rovesciata come nel marchio originale, ma sostituita da una “L”, che è poi praticamente identica ad una “F” capovolta senza una stanghetta.

Monogramma "FF"

Segno contraffattorio

Ebbene, sul piano civile, in linea generale, nulla quaestio. Le predette condotte rilevano sotto il duplice profilo delal contraffazione di marchio e delal concorrenza sleale. E' tuttavia evidente che per questioni di costi (i sequestri di questo tipo di articoli, effettuati da dogane e forze dell'ordine su tutto il territorio, ammonta ogni anno a svariate migliaia) e per la complessità di adempimenti che il processo civile richiede, le società titolari dei marchi oggetto di riproduzione "parziale" non possono optare sempre per una difesa civilistica.

E' tuttavia possibile una tutela sotto il profilo penalistico, altrettatto efficacie e per certi versi più semplificata.

Il fatto che i marchi figurativi vengano riprodotti in maniera non perfettamente pedissequa non impedisce certo che chi produce chi importa, chi detiene per vendere e commercializza questi prodotti, debba infatti rispondere dei reati di cui agli artt. 473 e art. 474 c.p., che puniscono, rispettivamente, la produzione e la detenzione per la vendita, la messa in commercio o comunque la circolazione di prodotti industriali con marchi o segni distintivi non solo contraffatti ma anche alterati.

È, infatti, principio pacifico in dottrina e in giurisprudenza, anche di legittimità, quello secondo cui, perché sussistano i reati in esame, non è necessaria una riproduzione pedissequa del segno, ma è sufficiente una sua imitazione, anche parziale.

In giurisprudenza, si veda Cass. 19 giugno 2000, in Riv. dir. ind., 2001, pp. 110 e ss., secondo cui "L'articolo 474 c.p. punisce la riproduzione integrale, emblematica o letterale del segno distintivo o del marchio ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzate in modo tale da potersi confondere col marchio o con il segno distintivo protetto"; Cass. 26 giugno 1996, in Cass. pen., 1997, 2055, che ha affermato che "La prima norma incriminatrice (n.d.r.: l'art. 474 c.p.) esige, dunque, la contraffazione (...) o l'alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo"); Cass. 12 maggio 1995, in Dir. ind., 1996, p. 101, secondo cui "Integra gli estremi della fattispecie criminosa descritta dall'art. 474 c.p. la riproduzione del marchio altrui … ancorché parziale ma realizzata in modo tale da fare luogo alla confondibilità con il marchio o con il segno distintivo protetto"; Cass. 8 aprile 1981, che ha osservato che "Il fatto della contraffazione del marchio presuppone un rapporto di comparazione con il marchio genuino, nella sua struttura emblematica e/o nominativa, e si concretizza nella riproduzione, nei suoi elementi essenziali, del segno distintivo protetto dal brevetto (n.d.r.: oggi 'registrazione')"; cfr. ancora, nello stesso senso, Cass. 21 marzo 1980, n. 4090 e Cass. 9 febbraio 1970, n. 1953 e, di recente, Cass. 13 dicembre 2007 - 21 gennaio 2008 n. 3162, secondo cui "la materia è presidiata dal principio in base al quale la norma incriminatrice qui evocata (n.d.r.: l'art. 474 c.p.) esige alternativamente o la contraffazione, che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo, o anche la alterazione che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo".

In dottrina si veda sul punto RONCAGLIA, Capacità distintiva e confondibilità ai fini della tutela penale, di prossima pubblicazione ne Il diritto industriale secondo cui: "La condotta di alterazione di un segno distintivo altrui comparve per la prima volta, accanto alla condotta di contraffazione, nell'art. 296 del codice Zanardelli del 1889. In tale norma non veniva più fatta menzione della condotta dell'imitazione, considerata invece punibile dall'art. 12 n. 4 della l. 4577/1868. Detta esclusione venne giustificata in base al rilievo che il concetto di imitazione era in ogni caso

ricompreso in quelli di contraffazione ed alterazione. I termini contraffazione ed alterazione vennero poi ripresi nel vigente codice penale, sempre sul presupposto, espressamente enunciato nei lavori preparatori, che l'imitazione dovesse considerarsi compresa all'interno delle condotte di contraffazione e di alterazione. E' dunque sicuramente da escludersi che la volontà del legislatore sia mai stata quella di richiedere, per l'integrazione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., una riproduzione del segno originale identica o virtualmente tale e di non ritenere invece sufficiente anche una sua imitazione meno spiccata, da accertarsi in base ad un confronto sintetico piuttosto che rigorosamente analitico, che dia comunque luogo a confondibilità".

Alla luce di quanto sopra risulta pacifico che, per accertare la sussistenza dell'elemento materiale dei reati di cui si discute, si dovrà determinare se il segno contraffattorio sia confondibile con il marchio originale, a prescindere dal fatto che esso sia stato riprodotto in modo assolutamente pedissequo o apportandovi una qualche alterazione. e, nel caso di specie, nel loro complesso, i segni risultano pressoché identici e, a tutto concedere, senz'altro confondibili.

La confondibilità dei marchi in questione risulta ancor più evidente sol che si ponga mente al fatto che in dottrina ed in giurisprudenza è pacifico che il confronto tra un marchio e la sua imitazione non debba essere condotto in concreto ponendo un segno accanto all'altro ed operando un minuzioso ed analitico esame dei segni. E' sin troppo ovvio, infatti, che chiunque si mettesse a confrontare analiticamente due marchi, anche quasi identici, avendo i medesimi sotto gli occhi contemporaneamente, sarebbe in grado di notare la sussistenza anche delle minime differenze, a meno che non si trattasse di due marchi esattamente identici.

Ma questa non è la situazione reale che si concreta al momento dell'acquisto di un prodotto, poiché il consumatore non ha mai la possibilità di operare questo raffronto con l'articolo recante il marchio originale.

Come più volte osservato in dottrina ed in giurisprudenza, anche comunitaria, l'acquirente non ha generalmente sotto gli occhi, al momento dell'acquisto del prodotto falso, la riproduzione dei marchi originali, ma soltanto il ricordo di essi (cfr., in dottrina, ALESSANDRI, Tutela penale dei

segni distintivi, in Dig. disc. pen., XIV, Torino, 1999, p. 445: "è assai poco convincente quell'opinione che vorrebbe, per integrare la fattispecie dell'art. 473 c.p., sempre una possibilità di confronto diretto e di comparazione dei marchi. Un modello assolutamente astratto ed estraneo al normale svolgimento del commercio, nel quale la percezione del marchio imitato, sospettato di contraffazione, si confronta semmai con il ricordo che la generalità del pubblico può avere del marchio genuino"). In giurisprudenza cfr., tra le molte, le decisioni del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee nn. T-169/02, par. 45; T-110/01 par. 39; T-115/03 par. 37; T-117/02 par. 40; T-186/02 par. 38; T-20/02 par. 37; T-183/02 e T-184/02 par. 68; T-355/02 par. 41; T-10/03 par. 39; T-286/02 par. 26; T-85/02 par. 30; T-311/01 par. 43; T-292/01 par. 46; T-162/01 par. 33; T-99/01 par. 32; T-6/01 par. 26; T-104/01 par. 28 secondo cui "Il consumatore solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria". Analogamente, con riferimento ad un caso del tutto identico al presente, si veda Trib. Palmi (proc. pen. n. 408/05 R.G.N.R.) secondo cui "Seppur minime le differenze non sono assolutamente idonee a scongiurare un patente rischio di confusione e/o di associazione tra i segni in parola, tenendo conto dell'impressione d'insieme percepita dal consumatore, il quale, nella maggior parte dei casi, opera un giudizio comparativo tra il marchio che ha di fronte ed il mero ricordo dell'altro". Nello stesso senso, sempre in un caso identico al presente, anche il Tribunale di Genova (proc. pen. 15272/03 R.G.N.R.) ha avuto modo di sottolineare questo aspetto fondamentale: "la tutela deve essere quindi applicata nei confronti del consumatore medio, soggetto che raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei segni e dei marchi, ma deve fare affidamento all'immagine che ha mantenuto nella sua memoria".

Ricordo che nel caso di specie sarà ancor più sfuocato atteso che si è qui in presenza di marchi figurativi le cui caratteristiche sono generalmente più difficili da memorizzare per il consumatore rispetto ad un marchio semplicemente denominativo.

I prodotti su cui vengono apposti questi segni alterati, inoltre, sono destinati ai consumatori in generale e quindi anche a coloro che, non essendo economicamente in grado di acquistare un prodotto di "marca", non ne hanno mai acquistato uno in vita loro e, pertanto, non conoscono i marchi delle celebri case di moda nei minimi dettagli, ma ricordano soltanto a grandi linee le loro caratteristiche salienti per averli visti in pubblicità - in televisione, su riviste di moda o anche più semplicemente su cartelloni pubblicitari.

Per tali motivi, la dottrina e la giurisprudenza, in modo unanime, specificano che il confronto tra il marchio originale e quello contraffatto va effettuato in astratto: il giudice deve limitarsi a determinare se esista un'astratta confondibilità tra i segni in questione.

Nel fissare i criteri di comparazione tra marchio originale e contraffatto, la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento ad un esame sintetico che tenga in considerazione soprattutto l'impressione d'insieme fornita dai marchi, e non ad un esame analitico e dettagliato dei segni. Esame che deve condursi tenendo ben presente la situazione concreta e la categoria dei consumatori. Questa interpretazione è quella seguita anche dalla nostra giurisprudenza di merito e di legittimità: cfr. Cass. 27 ottobre 2004, n. 46833, in Giur. it. 2005, 1697, secondo cui "il concetto di contraffazione postula una valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino. Tale valutazione deve essere condotta sulla base di un esame sintetico, che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi ma soprattutto dell'impressione d'insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato" e Cass. 12 febbraio - 2 aprile 2008 n. 13819 secondo cui: "Tale confondibilità tra segno contraffatto e segno genuino deve essere valutata sulla base di un esame complessivo, che può tenere conto analiticamente degli elementi di similitudine e di distinzione, ma deve soprattutto incentrarsi sull'impressione d'insieme che il prodotto può fare sul consumatore medio, che - per definizione - non ha a disposizione il prodotto autentico con cui effettuare un confronto analitico e immediato".

Analogamente, con riferimento ad un caso analogo a quello di cui si discute, il Tribunale di Livorno (proc. pen. 1716/05 R.G.N.R.) ha osservato che "Il giudizio di confondibilità ... non va compiuto in

via meramente analitica e con la separata valutazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme degli elementi salienti". Parimenti il Tribunale di Napoli (proc. pen. n. 63322/04 R.G.N.R.) ha osservato che "l'apprezzamento sulla confondibilità tra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica attraverso il solo esame particolareggiato e la separata valutazione di ogni singolo elemento ma in via globale e sintetica con riguardo all'insieme dei dati salienti". Il Tribunale di La Spezia (proc. pen. n. 10575/05 R.G.N.R.), dal canto suo, ha ribadito che "ci si deve ... limitare a verificare se esiste o meno una astratta confondibilità tra i "segni"... attraverso un esame sintetico che tenga in considerazione l'impressione d'insieme fornita dai marchi".

Non è quindi un caso che applicando questi principi consolidati a casi del tutto identici a quelli che ci occupano, in cui i contraffattori avevano riprodotto i marchi in modo alterato, numerosissimi giudici del nostro Paese abbiano già riconosciuto la rilevanza penale della fattispecie, attesa la quasi identità tra i segni contraffattori e quelli originali.

Il Tribunale di Palmi (proc. pen. 1980/05 R.G.N.R.), ad esempio, ha ritenuto "il segno alfabetico e i motivi ornamentali impresse sulle borse oggetto di sequestro ... del tutto confondibili con quelli oggetto dei marchi utilizzati in via esclusiva dalla Louis Vuitton S.A.. L'ideazione delle due lettere dell'alfabeto - L ed X - sovrapposte ed incrociate, non è originale, ma evidentemente ripresa dal monogramma protetto della Louis Vuitton". Parimenti il Tribunale di Milano (proc. pen. n. 31332/04 R.G.P.M.), ha ritenuto "sussistente la contraffazione/alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale ma tale da potersi confondere col marchio originale) della merce in sequestro riproducente le caratteristiche (materiali, foggia, marchi ed etichette) dei prodotti originali a marchio Gucci, Louis Vuitton, C. Dior, Mandarina Duck, Fendi". Il Tribunale di Udine (proc. pen. n. 5589/04 R.G.N.R.) ha poi in primo luogo osservato che, nel caso di specie, "i prodotti ... riportavano i loghi originali, ricopiati o imitati in maniera servile: ad esempio il marchio Fendi, costituito da due F contrapposte, era sostituito da una F ed una L, il marchio Louis Vuitton, rappresentato da una L e da una V sovrapposte, aveva una L e una X, il marchio Burberry aveva

quattro strisce nere anziché tre, il noto trifoglio Adidas era sostituito da un quadrifoglio; a parte queste parziali difformità, i marchi erano identici agli originali per quanto riguarda carattere, forma colori, dimensioni". Esso ha quindi condannato l'imputato, posto che "La rigorosa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di cui all'art. 474 c.p. è configurabile ogniqualvolta la falsificazione del marchio, anche se imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi".

Alla luce delle considerazioni che precedono è indubbio che un acquirente di media avvedutezza possa concretamente confondere i segni apposti sui prodotti oggetto di sequestro con i marchi delle case moda; o quantomeno è impossibile escludere in assoluto il rischio, il pericolo, che ciò si verifichi; circostanza questa - ossia la presenza di un rischio potenziale -, che è già di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato, visto che i reati in esame sono reati di pericolo.

E se la confondibilità deve essere valutata in modo oggettivo, siamo convinti che c'è poco di più oggettivo del giudizio espresso da numerosissimi giudici che si sono trovati a valutare la sussistenza dell'elemento materiale del reato in casi di alterazione identici al presente, dopo essersi calati nei panni del consumatore medio.

E' poi pacifico che il giudizio non cambierebbe anche se si dovesse ritenere che, in ipotesi, nessun acquirente di questi prodotti potrebbe essere tratto in inganno al momento dell'acquisto, attese le differenze di prezzo, di materiale e di modalità di vendita dei prodotti in questione, si dovrebbe comunque ritenere sussistente la fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p..

Per la configurabilità dei reati in questione non è infatti necessario che vi sia inganno in capo all'acquirente del prodotto, ma è sufficiente, come dicevamo, la confondibilità tra i marchi.

Questo principio è stato ormai unanimemente riaffermato in numerosissime sentenze dalla Corte di Cassazione in materia di interpretazione di "fede pubblica", bene questo tutelato dalle norme in questione. Secondo la Suprema Corte infatti: "l'interesse giuridico tutelato dalle norme degli articoli 473 e 474 c.p. è la 'pubblica fede' in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne

garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché non è necessario per integrare il reato che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto. Al contrario, il reato può sussistere - se la contraffazione sia oggettivamente realizzata - anche se il compratore è stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio" (Cass. 21 febbraio 2002 in Giur. ann. dir. ind., 2002 n. 4335 ed in senso esattamente conforme cfr. Cass. 5 novembre 2001 in Foro Ambrosiano 2002, 168; si veda poi Cass. 2 ottobre 2001, n. 39863, in Cass. pen., 2002, 3768, che ha esemplarmente affermato che "Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 c.p., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione della modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti (...)"; si veda inoltre Cass. 13 febbraio 2001, in Riv. dir. ind. 2001, II, 169, che dopo aver rilevato che l'art. 474 c.p. è volto "a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ..., bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione", ha osservato come sia "comune accadimento la consapevolezza, nell'acquirente, della falsità del prodotto, ma, nel contempo, il suo 'interesse' all'acquisto ... Ma non per questo il reato non si è realizzato; che anzi si è verificata proprio la lesione dell'interesse protetto, attraverso appunto la messa in circolazione di un prodotto che attenta alla tutela dell'affidamento del marchio non nei confronti del compratore (eventualmente consapevole) ma della pubblica fede nel suo insieme e del titolare del marchio nel suo specifico". Nello stesso senso, Cass. 14 dicembre 2000, in Riv. pen., 2001, p. 161, che giunge a questa conclusione sul presupposto che "l'art. 474 c.p. delinea una fattispecie di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno" e Cass. 5 marzo 1999, in Giur. ann. dir.

ind., 2000, n. 4050, che ha affermato che, “Poiché il reato di cui all’art. 474 c.p. sussiste in tutti i suoi estremi, oggettivi e soggettivi, indipendentemente dall’esistenza di una situazione nella quale il cliente resti ingannato, una volta accertato il commercio di prodotti con marchio contraffatto è irrilevante, ai fini dell’integrazione di quel reato, che il commercio avvenga con modalità ed a condizioni tali da indurre in errore i possibili acquirenti sul fatto che ad essere posti in vendita siano prodotti autentici”. Infine, recentemente, si veda anche Cass. 15 gennaio 2004, in Dir. e Giust. 2004, 14, 122 secondo cui “è del tutto ininfluente che il singolo acquirente sia stato effettivamente tratto in inganno, rilevando solo, ai fini della sussistenza del reato, che il marchio contraffatto sia idoneo a fare falsamente apparire quel prodotto come proveniente da un determinato produttore; ne consegue che sussiste lesione dell’interesse all’attendibilità dei marchi di produzione, anche quando chi indossa un oggetto falsamente contrassegnato abbia acquisito il prodotto nella piena consapevolezza della falsità”, Cass. 5-17 marzo 2004 n. 12926 in Guida al Diritto, 2004 n. 27 secondo cui: L’ipotesi di reato prevista dall’articolo 474 del codice penale è volta a tutelare in via principale e diretta non la libera determinazione dell’acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento della collettività nei marchi o nei segni distintivi ... trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione, non è necessaria l’avvenuta realizzazione dell’inganno nei confronti del singolo che si sia indotto ad effettuare l’acquisto” e Cass. 6 aprile 2006 n. 29377, secondo cui: “il reato di cui all’art. 474 c.p. è volto a tutelare non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità ed originalità dei prodotti messi in circolazione. Ne consegue che non incide sul perfezionamento del reato (né in relazione ad esso può parlarsi di reato impossibile) il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall’acquirente in ragione delle modalità della vendita, in quanto la tutela della buona fede, apprestata dalla norma, non si rivolge solo al compratore occasionale, ma alla generalità dei soggetti possibili destinatari dei prodotti provenienti dalle imprese titolari dei marchi ed anche alle imprese medesime, che hanno interesse a mantenere certa la funzione del marchio”.

Appare opportuno sottolineare un ulteriore decisivo aspetto.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte osservato come il giudizio di confondibilità tra i marchi debba essere effettuato non solo al momento dell'acquisto, ma anche al momento della successiva utilizzazione del prodotto.

In questa fase, infatti, nessuna rilevanza possono avere le differenze di prezzo, di materiale e di modalità di vendita esistenti tra i prodotti originali e quelli contraffatti.

La collettività dei consumatori in generale - a cui si deve fare riferimento - nel vedere gli articoli recanti il marchio contraffattorio in questione utilizzati da terzi, potrà effettivamente cadere in inganno e tanto basta perchè il reato si perfezioni, anche se colui che li aveva acquistati e successivamente utilizzati era consapevole di comprare un articolo falso.

Proprio questo rischio di confusione (generalmente noto con l'espressione inglese post sale confusion) è quello a cui sono maggiormente esposti i marchi più celebri. Molto spesso, infatti, una decisiva motivazione dell'acquisto dei prodotti contraddistinti da marchi famosi e "alla moda" è rappresentata dall'intento ostensivo del compratore, ovvero dal suo desiderio di mostrare agli altri di possedere un articolo che pochi possono permettersi. E' allora evidente che, quando è proprio questa finalità ad indurre all'acquisto, ben volentieri ci si rivolge a prodotti contraffatti: essi, infatti, sono in grado di garantire il perseguimento del medesimo obiettivo, a costi però molto inferiori rispetto agli articoli originali. In questi casi, gli acquirenti non vengono tratti in inganno dalla somiglianza tra segno famoso e sua imitazione; vi è al contrario vera e propria collusione tra essi ed il contraffattore, poiché entrambi perseguono per l'appunto l'obiettivo di ingannare i terzi, inducendoli a credere che si tratti di un prodotto "di marca".

Tuttavia, anche in queste circostanze, viene leso o quantomeno posto in pericolo, il bene giuridico protetto dagli artt. 473 e 474 c.p., ovvero la fede pubblica, intesa in senso oggettivo, nella sua dimensione di bene giuridico dell'intera collettività.

In giurisprudenza di merito si veda Tribunale di Genova (proc. pen. n. 15272/03 R.G.N.R.) che, in un caso identico a quello che ci occupa ha osservato che "la tutela deve essere quindi applicata ... ai

casi in cui il consumatore sia consapevole della natura alterata del prodotto ed anzi cerchi proprio per la particolare convenienza economica del bene che gli assicura di utilizzare l'immagine di un marchio prestigioso senza incorrere in impegni economici eccessivi" In giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. 2 ottobre 2001, n. 39863, in Cass. pen., 2002, 3768, che ha esemplarmente affermato che "Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 c.p., è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione della modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione".

Questi principi pacifici sono stati, tra l'altro, applicati anche in alcuni casi esattamente identici al presente dalla Corte di Cassazione. Infatti, la Suprema Corte ha, con sentenza n. 22856/05 dell'11 maggio 2005, stabilito quanto segue. In primo luogo, ha premesso che "la fattispecie criminosa di cui all'art. 474 cod. pen. è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente, bensì la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la genuinità e l'origine"; quindi ha rigettato l'ordinanza del Tribunale di Genova (Sezione per il Riesame) - e quindi l'interpretazione del concetto di "fede pubblica" da esso sostenuta - per aver "posto implicitamente come requisito della fattispecie di cui all'art. 474 cod. pen. l'effettivo inganno dell'acquirente, escludendo di conseguenza la rilevanza penale del fatto ove questi fosse in grado di rendersi conto e fosse addirittura consapevole della falsità".

In particolare, la Suprema Corte ha rilevato l'evidente contraddizione del ragionamento seguito nel caso di specie dal Tribunale di Genova (Sezione per il Riesame) che, da una parte, sosteneva "la

somiglianza delle borse sequestrate con quelle contraddistinte dal marchio 'Louis Vuitton', sottolineando come le prime fossero 'sfacciatamente simili' a quelle originali" e, dall'altra parte, escludeva "l'idoneità decettiva dei prodotti, facendo leva unicamente sulla modifica parziale del marchio, con la sostituzione della lettera 'V' con la 'X'".

Con sentenze 306/06 del 14 febbraio 2006 e 535/06 del 16 marzo 2006, aventi ad oggetto ancora la stessa fattispecie, la Corte di Cassazione ha poi avuto modo confermare tale giurisprudenza, consolidando quindi il proprio indirizzo.