

LA DISCIPLINA DELLA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO D'IMPRESA NEL CODICE PENALE (ARTT. 473 e 474): TUTELA DEL CONSUMATORE E/O DEL PRODUTTORE?*

di Gian Luigi Gatta

SOMMARIO: Premessa. – 1. Il problema. – 2. I risvolti pratici del problema. – 2.1. Rilevanza penale del falso grossolano. – 2.2. Individuazione della persona offesa dal reato. – 3. Sul bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 c.p.: tre diverse tesi. – 4. Conclusioni.

Premessa

La mia relazione ha ad oggetto il problema dell'individuazione del *bene giuridico* tutelato dalle norme incriminatrici in materia di *contraffazione di marchi d'impresa* (artt. 473 e 474 c.p)¹. E' un problema *da tempo controverso*², che è tornato d'attualità a seguito della recente riforma delle citate norme incriminatrici, ad opera della l. 23 luglio 2009, n. 99³. Ed è *un problema non solo teorico, ma anche pratico*, come mi propongo di mostrare in queste mie cursorie riflessioni.

Anzitutto, sul terreno del *diritto penale sostanziale*, non va infatti dimenticato quel che la Corte costituzionale⁴ ha a più riprese riconosciuto: il bene giuridico è un fondamentale *canone ermeneutico*, che impone al giudice di espellere dalla fattispecie legale i fatti che, pur essendo riconducibili entro la cornice dei possibili significati letterali, sono in concreto inoffensivi del bene giuridico⁵; di un bene giuridico che – logica vuole – l'interprete deve aver *previamente* individuato.

* Testo, corredato da note essenziali, della relazione al convegno su “*La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi: la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea e la protezione dei consumatori*”, organizzato dal Centro studi di diritto penale europeo, in collaborazione con OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode) - Milano, 31 maggio 2012.

¹ Per un quadro della dottrina e della giurisprudenza v., ad es., GUALTIERI, in Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, 3^a ed., Milano, 2011, sub art. 473, p. 4695 s. V. anche, nella letteratura più recente, CINGARI, *La tutela penale dei marchi e dei segni distintivi*, Milano, 2008, p. 43 s.; SANGIORGIO, *Contraffazione di marchi e tutela penale della proprietà industriale e intellettuale*, Padova, 2006, p. 11 s.

² Cfr., anche per lo sviluppo storico del problema, MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, Giuffrè, 1962, p. 49 s.

³ Cfr. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale e della struttura produttiva italiana. Prospettive e ripercussioni della legge 23 luglio 2009, n. 99*, Padova, 2009, *passim*.

⁴ V. ad es. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 265, in *Giur. cost.*, 2005, p. 2432 s.

⁵ In dottrina v., ad es., MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 4^a ed., Milano, 2012, p. 82.

In secondo luogo, sul terreno del *diritto processuale penale*, va tenuto in considerazione il decisivo ruolo del bene giuridico al fine dell'individuazione della *persona offesa* dal reato e, pertanto, del titolare dei diritti e delle facoltà ad essa riconosciuti dalla legge.

Articolerò la mia relazione in *quattro punti*:

- dapprima illustrerò *i termini del problema* (l'alternativa tra i possibili interessi oggetto di tutela penale);
- richiamerò quindi l'attenzione sui *risvolti pratici* conseguenti all'individuazione di questo o quel bene giuridico quale oggetto di tutela penale;
- passerò in rapida rassegna *le diverse soluzioni* prospettate in dottrina e in giurisprudenza a proposito del bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 c.p.;
- sottoporro infine quelle soluzioni ad un *esame critico*, cercando di trarre delle conclusioni.

1. Il problema

Ci si chiede se nel vigente assetto normativo, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 99 del 2009, le norme che incriminano la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi, segni distintivi, ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), nonché l'introduzione nello stato e il commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), tutelino:

a) la *fede pubblica* (cioè la fiducia dei *consumatori* nei simboli che contraddistinguono i beni industriali) – secondo la tesi tradizionale risalente al codice penale del 1889, ovvero

b) i *diritti di proprietà industriale* (cioè, in ultima analisi, gli *interessi patrimoniali* dei titolari di quei diritti: normalmente gli *imprenditori*) – con una netta rottura con il passato e la tradizione, prospettata in un recente lavoro monografico⁶.

Le norme di cui parliamo, in altri termini, tutelano il *consumatore*, oppure il *produttore*, titolare del diritto di proprietà industriale? Tutelano l'affidamento del consumatore nella genuinità del contrassegno che identifica il prodotto, ovvero il diritto del produttore all'uso esclusivo del contrassegno medesimo?

2. I risvolti pratici del problema

I risvolti pratici del problema mi sembrano essenzialmente *due*:

⁶ Cfr. MANCA, *La tutela penale della proprietà industriale*, cit., p. 84 s.

2.1. Rilevanza penale del falso grossolano

Il *primo risvolto pratico* riguarda la rilevanza penale del ‘falso grossolano’, cioè della contraffazione immediatamente riconoscibile.

Se si individua nella *fedes pubblica* il bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui parliamo, è di tutta evidenza che il falso grossolano – la contraffazione che possa dirsi tale – deve ritenersi *inidoneo* a porre in pericolo quel bene e, pertanto, non punibile (arg. ex art. 49, co. 2 c.p.: reato impossibile per inidoneità dell’azione).

Se, viceversa, l’oggetto di tutela è il *diritto all’uso esclusivo del marchio*, allora ben può sostenersi che una condotta di contraffazione che non trae in inganno il consumatore (si pensi all’apposizione, non celata, della dicitura ‘falso d’autore’ o simile sulla confezione di un profumo) comunque offende l’interesse all’uso esclusivo del marchio e i connessi interessi patrimoniali (perdita di prestigio del marchio; perdita del suo eventuale carattere di *status symbol*, cioè di contrassegno identificativo di prodotti di lusso, non accessibili alla generalità dei consumatori, etc.).

2.2. Individuazione della persona offesa dal reato

Il *secondo risvolto pratico* riguarda il diritto processuale penale: se oggetto di tutela sono i *diritti di proprietà industriale*, è indubbio che nei procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. i titolari di quei diritti – ad es., le case produttrici – possono a pieno titolo esercitare i diritti e le facoltà che il codice di rito riconosce alla persona offesa dal reato (ad esempio, il diritto alla notifica della richiesta di archiviazione del procedimento e la facoltà di presentare opposizione). E’ invece problematico riconoscere al titolare del marchio quei diritti e quelle facoltà se si accede alla tesi opposta, che individua nella *fedes pubblica* il bene giuridico presidiato dalle norme incriminatrici in questione.

3. Sul bene giuridico tutelato dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 473 e 474 c.p.: tre diverse tesi

L’interprete deve dunque fare i conti con le diverse tesi elaborate a riguardo del bene giuridico tutelato dalle figure di reato in discorso. In questa sede non potrò che limitarmi a un accenno in forma schematica.

Due le tesi prima della riforma del 2009.

a) Una *prima tesi* individua il bene giuridico tutelato nella *fedes pubblica*, cioè nella fiducia dei *consumatori* nella genuinità dei marchi. E’ la tesi tradizionale e *prevalente*, che fa leva, tra l’altro, sulla collocazione sistematica delle norme incriminatrici di cui parliamo tra i “Delitti contro la fedes pubblica”– collocazione risalente, peraltro, al codice Zanardelli –, nonché sul rilievo che la contraffazione è punita di per sé – per la

lesione della fiducia dei consumatori in determinati simboli – a prescindere dal danno, anche solo potenziale, per il titolare dei diritti di proprietà industriale⁷.

b) Una *seconda tesi* propone invece una lettura in chiave plurioffensiva e individua il bene giuridico tutelato nella *fedes pubblica* e nei *diritti di proprietà industriale* (uso esclusivo del marchio o del brevetto)⁸. E' una tesi *minoritaria*, che pure è stata sostenuta dalla Corte di Cassazione (sentenza Ongaro del 2005)⁹ per riconoscere al titolare del marchio contraffatto l'esercizio dei diritti e delle facoltà attribuite alla *persona offesa* nel processo penale. In questa prospettiva, le condotte confusorie offenderebbero tanto il consumatore quanto il produttore, titolare del diritto di esclusiva del marchio o del brevetto.

Dopo la riforma del 2009 è stata infine proposta una *terza tesi*¹⁰.

c) Quella riforma avrebbe comportato (o comunque certificato) un radicale mutamento del bene giuridico tutelato: non più la *fedes pubblica* bensì i (soli) *diritti di proprietà industriale*. Lo strumento penale avrebbe cambiato bersaglio: non più le condotte confusorie, bensì il più ampio ambito delle condotte parassitarie.

Questa tesi poggia essenzialmente su due argomenti.

Da un lato – è l'argomento centrale – si osserva come a partire da una nota riforma del 1992, che ha introdotto la libera cessione del marchio indipendentemente dall'azienda produttrice, il marchio avrebbe perso la funzione di identificare il *centro di produzione* del prodotto; e proprio sulla tutela di tale 'funzione significativa' poggia l'orientamento tradizionale che ravvisa nella *fedes pubblica* l'oggetto di tutela delle norme incriminatrici in discorso.

Dall'altro lato, si sottolinea in secondo luogo come la riforma degli artt. 473 e 474 c.p. è stata introdotta dalla citata legge del 2009 con un articolo (l'art. 15 l. n. 99/2009) rubricato "tutela penale dei diritti di proprietà industriale".

4. Conclusioni

La tesi da ultimo richiamata, prospettata dopo la riforma del 2009 in un articolato lavoro monografico, non mi persuade. Pur consapevole che la complessità dei problemi sul tappeto meriterebbe ben più approfondite riflessioni, a me pare che i due accennati argomenti su cui poggia quella tesi, che propone di "uscire dal labirinto della *fedes pubblica*", si prestano a obiezioni all'apparenza fondate.

⁷ Cfr., tra gli altri, MARINUCCI, *Il diritto penale dei marchi*, cit., p. 80. Per ulteriori riferimenti v. COCCO, *sub art. 473*, in Ronco-Ardizzone-Romano B., *Codice penale commentato*, 3^a ed., Torino, 2009, p. 2169.

⁸ Cfr., ad es., ROSSI VANNINI, *La tutela penale dei segni distintivi*, in Di Amato (diretto da), *Trattato di diritto penale dell'impresa*, vol. IV, *Il diritto penale industriale*, Padova, 1993, p. 139.

⁹ Cass., Sez. V, 19 settembre 2005, n. 41756, Ongaro, CED 232442: "In tema di commercio di prodotti con segni falsi, il titolare del marchio contraffatto è persona offesa dal reato, posto che la norma di cui all'art.474 c.p., oltre alla *fedes pubblica*, tutela anche il diritto all'esclusiva del legittimo titolare: ne consegue che questi, nell'ipotesi di richiesta di archiviazione, ha diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p."

¹⁰ E' la tesi sostenuta da Giovanni Manca, nel lavoro monografico citato sopra, nella nota n. 3.

In primo luogo, all'argomento che fa leva sulla presunta perdita della funzione significativa del marchio – che è argomento spinoso anche per e tra gli studiosi del diritto industriale –, è stato persuasivamente obiettato che la classica funzione di tutela della fiducia dei consumatori nella valenza indicativa del contrassegno si riafferma – nel nuovo assetto civilistico di cessione libera – alla luce del rinnovato oggetto dell'indicazione del contrassegno medesimo: non più il centro di materiale fabbricazione del prodotto, bensì *il centro ideativo e di programmazione produttiva del prodotto*, sulla base di determinati *standard* qualitativi¹¹. In questa prospettiva non mi pare che si possa sostenere che il marchio abbia perso una *funzione identificativa*, che nel mercato *orienta pur sempre le scelte del consumatore*.

In secondo luogo, all'argomento che fa leva sulla rubrica dell'art. 15 l. n. 99/2009 può a mio avviso obiettarsi che se realmente il legislatore avesse voluto compiere una scelta così radicale – l'abbandono della fede pubblica come oggetto di tutela –, avrebbe mutato *tout court* la collocazione sistematica dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., che continuano invece a essere ancora oggi inclusi, come da tradizione, nel catalogo dei delitti contro la fede pubblica.

Aggiungerei inoltre un'ulteriore considerazione: dal momento che il bene giuridico non è un'entità avulsa dalla fisionomia della fattispecie legale, ma deve affiorare da essa, consegue che un *mutamento del bene giuridico* non può che conseguire a *modifiche della fisionomia* delle fattispecie legali di cui parliamo, che esprimano una mutata direzione offensiva della condotta¹². Personalmente non vedo però nella riforma del 2009 modifiche di tal genere.

A me pare che le incriminazioni di cui parliamo – procedibili, si noti, d'ufficio – siano tutt'ora incentrate sull'*offesa alla fiducia che il pubblico dei consumatori ripone nella genuinità dei segni di identificazione dei prodotti*: la legge reprime la contraffazione e l'alterazione – cioè forme di *falsificazione* – di quei contrassegni e continua a farlo di per sé, a prescindere dall'effettivo o potenziale danno per gli interessi patrimoniali del titolare del diritto di proprietà industriale.

Quanto poi alla citata tesi della plurioffensività, può secondo me essere argomentata con un certo frutto solo sulla premessa di una *plurioffensività 'necessaria'*, e non solo 'eventuale'. In altri termini, solo se si dimostra che *ogni offesa* alla fiducia dei consumatori implica correlativamente un'offesa agli interessi sottesi al diritto di uso esclusivo del marchio o del brevetto oggetto di contraffazione. Potrebbe forse, in tal prospettiva, sostenersi che la confusione ingenerata dalla contraffazione nel pubblico dei consumatori crea, nella prospettiva del produttore, il pericolo di uno sviamento della propria clientela.

L'idea invece di una *plurioffensività 'eventuale', o 'alternativa'* non mi persuade: ritenendo sufficiente all'integrazione dell'offesa la messa in pericolo di *almeno uno* dei

¹¹ Cfr. COCCO, *sub* art. 473, in Ronco-Ardizzone-Romano B. (a cura di), *Codice penale commentato*, 3^a ed., Torino, 2009, p. 2169 s.

¹² Sia consentito rinviare a GATTA, *Abolition criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi*, Milano, 2008, p. 215.

beni in gioco, e dunque anche del solo patrimonio aziendale, si priva il bene giuridico della fede pubblica di ogni funzione selettiva.

Mi avvio alle conclusioni, richiamando i *risvolti pratici* del problema oggetto della mia relazione, dalle quali ha preso le mosse questo mio intervento.

Quanto al *risvolto sostanziale*, va da sé che negare spazio alla tesi del mutamento del bene giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p. – cioè alla tesi dell’abbandono della fede pubblica in conseguenza della riforma civilistica del 1992, e di quella penalistica del 2009 – induce a confermare, alla luce del principio di offensività, l’irrilevanza penale della *contraffazione grossolana*, riconosciuta almeno in via di principio dalla giurisprudenza maggioritaria (che tuttavia in concreto tende a restringere, e di molto, il novero delle ipotesi in cui una contraffazione può dirsi grossolana). Ciò non significa, d’altra parte, che la contraffazione grossolana resti in ogni caso e sempre priva di sanzione: come è stato osservato¹³, infatti, il nuovo reato di cui all’art. 517 *ter* c.p., introdotto dalla riforma del 2009 (“Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”), potrebbe forse trovare applicazione proprio e anche in relazione alla contraffazione irrilevante *ex* artt. 473: è collocato tra i delitti contro l’industria e il commercio e *prescinde dall’offesa alla fede pubblica*.

Quanto infine al *risvolto processuale*, va precisato che negare spazio alla tesi dell’abbandono della fede pubblica come oggetto di tutela delle norme incriminatrici in discorso non significa necessariamente negare ai titolari dei diritti di proprietà industriale l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti alla persona offesa dal reato (diritti e facoltà che ad ogni modo potrebbero a mio parere essere esercitati da enti esponenziali degli interessi dei consumatori, a vantaggio indiretto dei produttori): soccorre qui la prospettiva della plurioffensività, accolta dalla giurisprudenza di legittimità (l’ho già ricordato) e ammissibile, a mio avviso, nella versione ‘necessaria’ di cui ho detto.

¹³ Cfr. GUALTIERI, *sub* art. 517 *ter*, in Dolcini-Marinucci (a cura di), *Codice penale commentato*, 3ª ed., Milano, 2011, p. 4973.