



QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

## **Diritto Industriale e Penale: L'uso del marchio di titolarità altrui**

*Corte di Cassazione, sez V penale, 15 febbraio 2012, Sentenza 5957*

a cura dell' Avv. Valeria Affer

La sentenza della Corte di Cassazione ritorna ancora una volta, in questo caso sotto il profilo penale, ad esaminare la fattispecie dell'uso marchio altrui. La questione è annosa e si trascina da diversi anni, con molteplici sentenze, sia a livello nazionale sia a livello comunitario. Tra le altre si può ricordare la Sentenza della Cassazione Civile del 30 luglio 2009 n. 17734 caso CRG srl/Kart srl o, in ambito penale, le sentenze n.14876 del 9 gennaio 2009 e n. 40556 del 25 settembre del 2008 nel caso Fadlum.

Per comprendere la pronuncia della Corte di Cassazione in commento e per meglio comprendere la fattispecie che ci occupa occorre ricordare che l'art. 20 del codice della proprietà industriale conferisce al titolare di un marchio registrato un diritto pressoché assoluto su questo titolo. Tuttavia, il successivo articolo 21 del medesimo codice, denominato appunto "limitazione del diritto di marchio" circoscrive la facoltà di esercizio del diritto da parte del titolare del marchio registrato, escludendo che lo stesso possa avere luogo in talune specifiche circostanze.

In particolare, per quanto di interesse relativamente alla sentenza in commento, il diritto di marchio d'impresa registrato non permette al titolare di vietare ai terzi l'uso dello stesso nell'attività economica se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o di un servizio, come, ad esempio, gli accessori od i pezzi di ricambio; ciò purché l'utilizzo del marchio non sia contrario alla legge e purché non ingeneri nel mercato un rischio di confusione con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, di prodotti o di servizi altrui, o comunque purché l'uso che ne viene fatto non sia tale da indurre in inganno il pubblico circa la natura, la qualità e la provenienza dei prodotti e dei servizi.

E' dunque fondamentale per il legislatore il contesto in cui il marchio viene utilizzato ed il rispetto dei canoni di correttezza posti dall'art. 2598 c.c. Dunque, si può dire che la legittimità dell'uso marchio altrui è subordinata a due condizioni: la prima è quella della corrispondenza dell'uso ad una semplice funzione descrittiva del marchio rispetto al servizio od al prodotto che viene offerto e non ad una funzione distintiva; la seconda è quella che l'utilizzo del marchio avvenga in ogni caso nel rispetto di quei profili di correttezza professionale che sono posti a salvaguardia del mercato, che non deve essere turbato da una confusione o, da un inganno verso il pubblico circa la natura e la provenienza del bene e del servizio offerto.

I comportamenti che risultano violativi di questi principi ed in particolare del principio dell'uso meramente descrittivo e non distintivo del marchio altrui sono certamente violativi dell'articolo 20 del codice della proprietà industriale ed al contempo costituiscono atto illecito per concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 20598 c.c.

Esiste però anche un aspetto penale che afferisce all'uso illecito del marchio altrui ed è sanzionato dagli articoli 474 c.p. e 517 ter c.p..

Il primo articolo è volto a sanzionare coloro che importano all'interno del territorio italiano, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi ed altri segni distintivi nazionali od esteri contraffatti od alterati. Il medesimo articolo sanziona anche chiunque detenga per la vendita o metta in altro modo in



Quadrante S.r.l. | Via San Gregorio, 53 | 20124 Milano (Italy) | Tel: +39-0266982005 +39-026705298 |  
info@quadrantefranchising.it | www.quadrantefranchising.it | www.ifcn-international.com  
Aderente all'Albo Consulenti ed Esperti dell'Associazione Italiana del Franchising



QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

circolazione i suddetti prodotti. Si tratta, come si può vedere, di due fattispecie differenti: la prima volta a sanzionare l'importatore, che in questo caso viene equiparato al produttore; la seconda volta ad agire sulla catena commerciale, su coloro che distribuiscono sul territorio nazionale il prodotto con il segno distintivo contraffatto od alterato.

L'art. 517 invece è volto a punire la fabbricazione ed il commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, cioè chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale fabbrica od adopera industrialmente oggetti od altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in violazione dello stesso ovvero pone in vendita con offerta diretta al consumatore questi beni.

La recente Sentenza della Corte di Cassazione aveva ad oggetto l'introduzione da parte di una ditta italiana di cartucce per stampanti, non originali, riportanti però il marchio Epson.

Accanto al marchio Epson, sulle confezioni, compariva anche il marchio Ambitech di proprietà del soggetto che stava effettuando l'importazione. La tesi della difesa della ditta italiana, che si era vista fermare le cartucce alla dogana all'atto dell'ingresso sul nostro territorio, era che il marchio Epson comparisse sulle confezioni solo allo scopo di indicare le stampanti compatibili con il prodotto e che pertanto non ci fosse alcuna violazione del diritto di marchio altrui, in particolare nessuna violazione degli artt. 474 o 517 ter c.p. in quanto la modalità di utilizzo rientrava nelle limitazioni all'uso del marchio di cui all'art. 21 del Codice della Proprietà Industriale.

La Cassazione, tuttavia, ha posto in rilievo come a suo parere non sia sufficiente ad escludere la ravvisabilità del reato di cui all'articolo 474 c.p. la presenza sui ricambi commercializzati di più marchi che dovrebbero indicare il carattere non originale dei prodotti, ma che occorre verificare, di volta in volta in concreto, se le modalità di apposizione sulla confezione, la grandezza del marchio originario dell'importatore e di quello che si assume apposto solo fine descrittivo, siano effettivamente tali da impedire la lesione del valore della pubblica fede sotto il profilo dell'affidamento dei marchi e, quindi, tali da impedire la possibilità di ingenerare sul mercato una confusione circa la provenienza e l'autenticità del prodotto, a scapito del pubblico dei consumatori. Nel caso esaminato il giudice di prime cure avrebbe dovuto verificare la posizione sul prodotto del marchio originario e di quello suppostamente utilizzato in funzione descrittiva nella prospettiva di una immediata e contestuale leggibilità di entrambe le indicazioni che garantisse ai terzi acquirenti la possibilità di apprezzare il carattere non autentico del marchio e del prodotto; cioè, a parere della Corte occorreva verificare se effettivamente il posizionamento ed il rilievo dato al marchio altrui, in questo caso al marchio Epson, fosse compatibile con una funzione meramente descrittiva volta ad individuare il corretto utilizzo e la corretta destinazione meccanica del ricambio.

Sotto questo profilo però, rilevava la Corte, il giudice di prime cure era stato senz'altro carente essendosi limitato soltanto a mettere in rilievo come il marchio Epson fosse particolarmente visibile ma senza entrare nel merito di un esame approfondito e, conseguentemente di una valutazione circa la preponderanza rispetto all'attenzione del consumatore e del potenziale acquirente del marchio originario dell'importatore ovvero, invece, del marchio Epson di altrui titolarità. Ciò che, nel primo caso avrebbe teso a far propendere per l'assenza di una violazione dell'articolo 474 c.p., mentre nel secondo caso avrebbe probabilmente integrato la sussistenza del reato.





QUADRANTE

CONSULENZA E SVILUPPO FRANCHISING

La Corte di Cassazione quindi rinviava al giudice di prime cure il provvedimento impugnato, previo suo annullamento per un nuovo esame sui caratteri motivazionali della decisione indicati appunto in un esame attento della configurabilità o meno della posizione del marchio Epson sulle cartucce non originali e della sua compatibilità o meno con una funzione meramente descrittiva e non distintiva come vuole l'art. 21 del codice della proprietà industriale .

La sentenza in esame è interessante perché, al di là di ripercorrere i principi del nostro ordinamento in materia dell'utilizzo del marchio altrui, pone dei criteri estremamente puntuali per il giudicante ai fini della motivazione delle sentenze penali in questa materia, indicando la necessità di un esame non meramente apodittico e semplicistico consistente nel mero rilievo dell'apposizione del marchio altrui sulle confezioni, posizione che come abbiamo visto in alcuni casi è assolutamente legittima, ma invita il giudice ad entrare, per così dire, nel cuore del problema per esaminare tutte le caratteristiche della confezione, le modalità di apposizione del marchio altrui ed individuando elementi che possano far propendere per la posizione in funzione meramente descrittiva, ciò che escluderebbe il reato ovvero per un'apposizione in funzione diversa che potrebbe integrare una violazione delle norme in materia di diritti della proprietà industriale.

*Avv. Valeria Affer*

*Studio legale Affer*



Quadrante S.r.l. | Via San Gregorio, 53 | 20124 Milano (Italy) | Tel: +39-0266982005 +39-026705298 |  
info@quadrantefranchising.it | www.quadrantefranchising.it | www.ifcn-international.com  
Aderente all'Albo Consulenti ed Esperti dell'Associazione Italiana del Franchising