

LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E LA VIOLAZIONE DEI MARCHI EX D.LGS. 231/2001 NEL SETTORE DELLA MODA

GIOVANNI D'ADAMO, libero professionista e partner di Development Compliance Partners s.r.l.
MARELLA NAJ-OLEARI, Partner Scarpellini & Naj-Oleari Avvocati

La violazione dei diritti di proprietà intellettuale può costituire, oltre che un illecito civile, anche un reato presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231/2001.

Il settore della moda, in cui la creatività svolge un ruolo fondamentale, è tra i più colpiti dalle violazioni di proprietà intellettuale ma i rischi di interferenza con diritti altrui sono significativi e spesso sottovalutati.

L'opportunità offerta dal legislatore alle industrie di questo settore con l'introduzione nel catalogo 231 delle fattispecie relative alla violazione della proprietà intellettuale, è quella di analizzare i processi e verificare il proprio sistema di controllo interno al fine di valutare se lo stesso sia adeguato alle nuove sfide che la globalizzazione e il progresso tecnologico presentano.

Il seguente contributo intende offrire una panoramica dei reati che hanno per oggetto la proprietà intellettuale e che maggiormente possono interessare le aziende della moda, segnalando le aree maggiormente a rischio ed i presidi di controllo volti a minimizzare la possibilità di commissione dei reati medesimi.

1. Premessa

È noto che la violazione dei diritti di proprietà intellettuale possa costituire, oltre che illecito civile, anche reato. Il codice penale e la legge sul diritto d'autore prevedono una serie di figure delittuose in cui può ricadere chi produce, importa, commercializza o fa semplice uso di prodotti che costituiscono violazione di marchi, brevetti, disegni, modelli o diritti d'autore altrui (i cd. diritti di «proprietà intellettuale»). Forse non è altrettanto noto, però, che alcune di queste fattispecie costituiscono anche reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231/2001.

Oggetto di tutela sono:

- i marchi¹ e i segni distintivi, i brevetti per invenzione, i disegni e i modelli disciplinati dal d.lgs. 20/2005 (*Codice della proprietà Industriale*);
- le opere tutelate dalla l. 633/1941 (*Legge Autore*), quali a titolo esemplificativo: opere dell'arte figurativa, opere musicali, opere audiovisive e multimediali, fotografie, *software* e banche di dati.

¹ Ovvero i segni che si appongono sul prodotto o si collegano ad un servizio per contraddistinguerli da quelli degli altri concorrenti.

I diritti sui marchi sorgono innanzitutto per effetto della loro registrazione presso gli uffici competenti² ma possono nascere anche in assenza di registrazione, per il solo effetto dell'uso del marchio sul territorio. In questo caso, si parla di marchi «di fatto» o «non registrati». L'ipotesi non è rara: si pensi al nome di un nuovo modello di borsa o di un materiale innovativo i quali possono a loro volta essere registrati come disegni o modelli³ e, qualora costituiscano una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, addirittura brevettati come invenzioni (si pensi alla particolare composizione di un tessuto). Inoltre, i *design* dotati di valore artistico oltre che di carattere creativo, possono accedere alla tutela prevista dalla legge sul diritto d'autore.

Se dotati dei requisiti di validità previsti dalla legge⁴, marchi, disegni, modelli, brevetti, diritti d'autore conferiscono ai loro titolari diritti esclusivi e, in particolare, il diritto di vietare ai terzi di farne uso per la fabbricazione, commercializzazione, importazione e promozione dei loro prodotti o servizi.

² In Italia: l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi www.uibm.gov.it.

³ Nel nostro ordinamento è possibile brevettare come modelli di utilità (art. 82 CPI), le forme nuove dei prodotti che gli conferiscono una particolare efficacia o comodità d'applicazione o d'impiego (ad esempio un particolare sistema di chiusura di una borsa) e registrare come modelli e disegni ornamentali (art. 31 CPI), l'aspetto esteriore del prodotto o di una parte di esso quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento.

⁴ La validità dei titoli di proprietà industriale va valutata sotto il profilo civilistico, in particolare verificando la sussistenza dei presupposti stabiliti dal codice della proprietà industriale. Tale verifica può essere fatta anche dal giudice penale nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui si dirà, come ribadito dalla Suprema Corte: «Secondo un condivisibile orientamento interpretativo (sez. 5, n. 3035, 18 gennaio 1999, rv. 212941), a norma dell'art. 2 c.p.p., spetta al giudice penale decidere in via incidentale una questione civile o amministrativa (concernente la natura pubblica o privata di un ente, la validità o meno di atto giuridico), quando la decisione abbia rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione. Resta impregiudicata la necessità di procedere, nella sede e con le modalità previste dalla legge, all'accertamento funzionale a una formale declaratoria di caducazione dei suoi effetti. Il comma 2 del medesimo articolo, sottolinea infatti come la decisione del giudice penale abbia efficacia vincolante, limitatamente quel processo penale, lasciando impregiudicato l'esame del giudice titolare del giudizio principale. Il tribunale ha quindi correttamente esaminato e giudicato negativamente la validità dei marchi rilasciati al G., mettendo in rilievo le inosservanze dalla normativa nazionale e comunitaria, in base alle quali è pervenuto al giudizio della loro inefficacia ai fini della caducazione dell'antigiuridicità delle condotte del ricorrente». Nel caso in esame i marchi registrati dall'autorità italiana e il marchio registrato in sede comunitaria, recante il nome «vasco», devono considerarsi in violazione dell'art. 8, comma 3 del codice della proprietà industriale, CPI, secondo cui i nomi di persona se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi. Un marchio rilasciato dall'autorità comunitaria preposta a valutare domande di protezione di beni di proprietà industriale, deve comunque rispettare, a norma dell'art. 53 del Regolamento CE 207/2009 del Consiglio, i diritti anteriori, discendenti dalla normativa nazionale, anche in base al diritto al nome, attribuendo così rilevanza al suindicato art. 8, comma 3, CPI. Nel caso di specie, quindi, è insussistente l'invocata legittimità della condotta del G., in relazione all'uso dei marchi italiani e del marchio comunitario «vasco», in quanto essa risulta fondata su titoli, rilasciati con ingiustificata inosservanza di norma nazionale sulla tutela della proprietà industriale. A maggior ragione sono illegittimi i marchi registrati successivamente a quelli già registrati dalla EMI *Music Italy*, titolare di tutti i diritti sul nome, immagine, ritratto e firma dell'artista, Questo giudizio è insindacabile in questa sede, in quanto, essendo pronunciato a seguito di accertamenti di fatto, è riservato al giudice di merito, la cui decisione è incensurabile, se come nel caso di specie, è congruamente motivata. Quanto all'ipotesi di reato ex art. 517 ter c.p., la motivazione del tribunale di Torino rileva che l'uso in concreto del segno «vasco», al di là della questione della validità dei marchi, è avvenuto con modalità («usurpando un titolo di proprietà industriale o comunque violandolo»), che possono realizzare la lesione del diritto esclusivo della querelante società Emi in ordine alla produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti pacificamente risalenti al cantante. Infine correttamente l'ordinanza ha osservato che dal p.v. di sequestro risulta che, al di là di beni recanti la dicitura «vasco», vi sono altri oggetti in cui appaiono altre diciture e anche l'immagine del cantante, in ordine ai quali è necessaria un'attenta disamina ad opera degli organi inquirenti, legittimamente ampiamente il decreto di sequestro probatorio» (Cass. pen., 21 Settembre 2010, n. 2315) L'orientamento non è però pacifico: *contra* Cass. pen., 20 novembre 2009, n. 4217 «Disposto il sequestro di prodotti, ritenuti realizzati in contraffazione di un marchio di forma comunitario, non rientra nei poteri del tribunale del riesame, in sede di verifica della sussistenza dell'ipotesi di reato contestata, quello relativo alla valutazione della validità della registrazione dovendo il giudice penale accertare esclusivamente la legittimità del procedimento di registrazione (nella specie, si trattava di prodotti che imitavano il cubo di Rubik, protetto come marchio di forma con registrazione comunitaria, che il tribunale del riesame aveva ritenuto affetta da nullità perché relativa ad una forma imposta da ragioni di utilità tecnica, funzionali per l'uso del prodotto)».

La violazione dei diritti esclusivi sui titoli di proprietà industriale e sui diritti d'autore viene comunemente definita «contraffazione» e, quando su larga scala, «pirateria».

2. Il fenomeno della contraffazione in Italia

La contraffazione costituisce una seria minaccia per l'economia in generale, frena lo sviluppo economico e costa al nostro Paese quasi mezzo punto di Pil⁵: non stupisce, dunque, che il legislatore abbia cercato di rafforzare gli strumenti volti a garantire il rispetto effettivo dei diritti di proprietà intellettuale.

La Guardia di Finanza⁶ ha reso noti i dati relativi alla lotta alla contraffazione in Italia nel corso del 2012. I numeri sono impressionanti: più di 100 milioni i prodotti contraffatti e pericolosi sequestrati, 10.572 responsabili denunciati, 45 piattaforme *web* illecite, utilizzate per il commercio di prodotti contraffatti, oscurate. I dati sui sequestri costituiscono solo la punta di un *iceberg* e non possono rendere appieno l'idea delle dimensioni del fenomeno.

Il problema della contraffazione è particolarmente avvertito in alcuni settori come quello della moda. Proprio in ragione della loro elevata capacità di attrarre il consumatore e determinare il successo nelle vendite grazie alla creatività e all'accreditamento dei loro marchi, le aziende della moda sono spesso vittime di aggressioni da parte dei contraffattori, più inclini ad approfittare del lavoro altrui che a investire tempo e denaro per confrontarsi e imporsi autonomamente sul mercato.

In pochi settori come quello del *fashion* – inteso in senso ampio e dunque comprendente non solo l'abbigliamento e gli accessori, ma anche quelle categorie di prodotti spesso oggetto della evoluzione naturale dell'azienda, come orologi, occhiali e profumi – i marchi e l'aspetto esteriore del prodotto, frutto della creatività del *designer*, giocano un ruolo tanto fondamentale nel successo dell'azienda che ha saputo investire su di essi. Chiunque abbia lavorato in un ufficio stile sa quanto sia complesso il processo di creazione di ciascuna collezione e gli investimenti che occorrono per metterla in produzione e poi distribuirla.

I consumatori sono spesso a conoscenza di tale fenomeno e lo accettano passivamente a differenza della contraffazione in altri settori, quali ad esempio il farmaceutico, che porta a rischi sulla sicurezza e sulla salute. «(...) la scarsa sensibilità dell'opinione pubblica è anche legata al fatto che il privato acquirente non solo, non necessariamente ne subisce un danno, ma piuttosto ne condivide spesso i vantaggi, visto e considerato che grazie a questa attività illecita può soddisfare il proprio desiderio di disporre del marchio prestigioso, che spesso non potrebbe permettersi e che evoca quello *status symbol* verso il quale il costume della società moderna talvolta lo induce a tendere⁷».

I capi di abbigliamento, le calzature e gli accessori costituiscono la tipologia di prodotti maggiormente colpita dalle contraffazioni. Secondo i dati raccolti attraverso la banca dati Iperico⁸ (sviluppata dalla DG per la Lotta alla Contraffazione-UIBM con

⁵ Fonte *Il Sole24 Ore*.

⁶ www.gdf.gov.it.

⁷ ZILIO, *Il marchio di lusso*, agosto 2011, 9.

⁸ *Intellectual Property-Elaborated Report of the Investigation on Counterfeiting (IPERICO)*, in www.uibm.gov.it.

il contributo delle Forze dell'Ordine e dell'Agenzia delle Dogane, a cui si è aggiunta in seguito la Direzione Centrale della Polizia Criminale), il valore dei prodotti di abbigliamento e accessori (incluse le calzature) sequestrati nel triennio 2008-2010 è stato di circa 1,5 miliardi di euro. Tali dati costituiscono solo la punta di un *iceberg* e non possono dare appieno il conto della vastità del fenomeno: infatti, fintanto che non vengono intercettati dalle autorità (e dunque sequestrati) i beni contraffatti viaggiano nella dimensione parallela della illegalità, sottraendosi a qualsiasi possibilità di censimento.

Gran parte del mercato dei prodotti contraffatti è gestita da organizzazioni criminali che pur generando (per sé) grandi profitti, risultano assai poco visibili nel sistema: non pagano le tasse, risultano senza dipendenti, non rispettano le norme sulla sicurezza dei prodotti e alimentano una lunga catena di illegalità⁹. Da questa catena trae profitto in particolar modo la criminalità organizzata, che sfrutta i canali commerciali aperti con altri traffici come la droga per dedicarsi alla contraffazione su larga scala, *business* altrettanto profittevole ma meno rischioso dal punto di vista sanzionatorio.

La contraffazione, del resto, alimenta una economia illegale che poggia sulla evasione fiscale e, nella forma tradizionale, sullo sfruttamento di soggetti deboli, spesso extracomunitari senza permesso di soggiorno e dunque più facilmente «ricattabili», che rappresentano l'ultimo anello di una catena, che oggi si è evoluta attraverso la distribuzione *on-line*. «Mentre un tempo per trovare un oggetto di lusso contraffatto si doveva andare sulle battigie delle spiagge, frugare tra le cianfrusaglie dei venditori abusivi nei centri storici o nei *Suq* e mercatini dei paesi orientali, oggiuno dei mezzi più facili e sicuri anche per procurarsi un falso griffato ed evitare le sanzioni penali, è quello dell'acquisto sul web¹⁰».

Il commercio *on-line* e la diffusione dell'uso di *Internet* hanno modificato anche i modelli di *business* dei contraffattori che sempre più spesso prevedono la fabbricazione all'estero di grandi quantitativi di prodotti falsi che vengono poi introdotti nello Stato in piccoli pacchi destinati direttamente al consumatore finale (ciò che rende più difficile la loro individuazione da parte delle autorità doganali). A ciò, nella fase di acquisto *on line*, si aggiunge che la mancanza di esame diretto del prodotto da parte del consumatore rende molto difficile per quest'ultimo riconoscere la contraffazione, di cui si avvede solo allorché il prodotto gli viene consegnato (e sempre che ciò sia possibile perché, per esempio, i materiali utilizzati sono scadenti o il marchio è mal riprodotto). Il prezzo e i canali di vendita non sempre aiutano. In molti casi le contraffazioni viaggiano attraverso grandi mercati *on-line* popolati da miriadi di venditori; in altri, i contraffattori attirano i consumatori su siti di *e-commerce* che usano *domain name* molto simili a quelli dei titolari dei marchi (modificati aggiungendo un trattino, il nome di una città, usando il plurale o un diverso Top-Level Domain). Quanto al prezzo di vendita, esso appare spesso compatibile con la vendita di prodotti di vecchie collezioni o «da *outlet*» e non si discosta dal prezzo dei prodotti originali in modo così evidente da insospettire il consumatore.

Ma il fenomeno della contraffazione è ancora più complesso. La globalizzazione, la crisi economica e, soprattutto, il diffondersi della rete e la digitalizzazione di moltissime opere protette dal diritto d'autore, hanno contribuito negli ultimi tempi al

⁹ www.sicurezzanazionale.gov.it.

¹⁰ Zilio, *op. cit.*, 57.

dilagare anche di una contraffazione, ugualmente illecita, che potremmo definire «bianca», per distinguerla da quella posta in essere dalla criminalità organizzata, realizzata da aziende «del mondo reale» che, più o meno consapevolmente, violano gli altrui diritti di proprietà intellettuale.

3. I reati presupposto

In questa sezione intendiamo offrire una panoramica volta ad illustrare, in modo necessariamente sintetico, quali siano i reati presupposto indicati dalla l. 99/2009 con riferimento alla violazione di diritti di proprietà intellettuale.

L'art. 473 c.p. sanziona chi fabbrica o fa uso di prodotti con marchi contraffatti o in violazione di brevetti, disegni o di modelli industriali¹¹. La fattispecie sanziona la fabbricazione e l'uso di prodotti contraffatti. Per «uso», si intendono tutti i casi in cui l'agente, pur non concorrendo nella falsificazione, faccia comunque utilizzazione delle privative industriali. Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando l'azienda si limiti ad applicare sui capi di abbigliamento di sua fabbricazione le etichette con il marchio contraffatto realizzate da altri¹².

L'art. 474 c.p. ha per oggetto due figure autonome di reato: la prima concerne l'importazione all'interno del territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi contraffatti; la seconda la loro commercializzazione per il medesimo fine. Il reato previsto dal secondo comma si configura solo nei confronti di chi non sia concorso nei reati previsti dagli artt. 473 e 474, comma 1, c.p.: si tratta dunque di una ipotesi sussidiaria di responsabilità.

I reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p. sono posti a tutela della pubblica fede e costituiscono reati di pericolo, nel senso che non richiedono la capacità ingannevole del prodotto né la buona fede dell'acquirente. Per tale ragione, l'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che sussista l'illecito anche in ipotesi di «falso grossolano» ossia in tutte quelle ipotesi di contraffazione in cui, per le modalità di vendita, il prezzo applicato, la qualità delle materie prime utilizzate, l'acquirente è consapevole della falsità dei prodotti. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte «l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Cass. pen., 11 dicembre 2013, n. 5260).

Secondo l'orientamento prevalente in dottrina, solo i marchi registrati possono accedere alla tutela prevista dall'art. 473 c.p.; lo stesso dicasi con riferimento a

¹¹ Si noti che per quanto dal punto di vista statistico la contraffazione di marchi costituisca l'ipotesi più frequente di reato, il legislatore ha ritenuto di sanzionare in modo più severo la contraffazione cd. «brevettuale».

¹² «Sussiste un uso del marchio punibile sensi dell'art. 473, comma 1, seconda parte, c.p. nell'ipotesi di apposizione di etichette riproducenti il marchio falsificato da altri su di un prodotto diverso da quello originale, seguita dalla messa in vendita del prodotto e sempre che si tratti di uso commerciale o industriale e non personale» (App. Lecce, Sez. Dist. Taranto, 4 aprile 2005, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2006, 307 ss.).

modelli, disegni e invenzioni i quali pure potranno ricevere tutela in sede penale non dal momento del deposito della domanda bensì dalla loro registrazione/concessione. «Soluzione questa che appare senz'altro condivisibile visto che la concessione della registrazione di marchio o del brevetto dà sicuramente qualche garanzia in più, oltre che sulla regolarità formale della domanda, sul fatto che non sussistano impedimenti assoluti al rilascio del titolo. Garanzie dalle quali, in ambito penale, non si può prescindere¹³».

Elemento essenziale per l'integrazione dei delitti in esame è il dolo. La condotta prevista dall'art. 473 è inoltre attribuibile solo a chi abbia agito «*potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale*», il che non sarà facile escludere considerando che l'esistenza dei titoli può essere accertata attraverso la consultazione delle banche di dati pubbliche (ora anche on-line) messe a disposizione dagli Uffici brevettuali di moltissimi Paesi, tra cui l'Italia, dall'Ufficio comunitario (UAMI¹⁴) e dall'Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (Ompi¹⁵).

A differenza degli artt. 473 e 474 c.p. che sono posti a tutela della fede pubblica, intesa come interesse dei consumatori a distinguere della fonte di provenienza dei prodotti immessi sul mercato, l'art. 517 c.p. tutela l'ordine economico in generale. La norma punisce la messa in commercio del prodotto recante l'imitazione dei marchi altrui, anche se non registrati, o del prodotto recante un qualsiasi altro segno idoneo a trarre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità del prodotto.

La giurisprudenza precisa che «le figure delittuose rispettivamente previste dagli artt. 474 e 517 c.p. si distinguono per l'oggettività giuridica e per la stessa struttura delle condotte incriminate. Il reato di cui all'art. 474 ha per oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o l'alterazione del marchio o del segno distintivo della merce, protetto e riconosciuto nello Stato o all'estero. Per converso, il reato di cui all'art. 517, sussidiario rispetto al primo, ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio o del segno distintivo, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente. Pertanto, mentre per il primo reato occorre un'effettiva contraffazione od alterazione del marchio o del segno distintivo, per il secondo reato è sufficiente una semplice somiglianza di nomi, marchi o segni distintivi» (Cass. pen., sez. V, 27 gennaio 1986). Sempre per la Suprema Corte «L'art. 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) punisce la riproduzione integrale, emblematica e letterale del segno distintivo o del marchio (contraffazione) ovvero la riproduzione parziale di essi, realizzata in modo tale da potersi confondere col marchio o col segno distintivo protetto (alterazione). Ai fini del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), invece è sufficiente che i nomi, marchi o segni distintivi, portati dai prodotti posti in vendita, risultino semplicemente ingannevoli, per avere anche pochi tratti di somiglianza con quelli originali, della cui morfologia siano, comunque, solo imitativi e non compiutamente riproducibili (fattispecie ex art. 474 c.p. relativa alla detenzione per la vendita di capi di abbigliamento recanti il marchio «Ralph Lauren» contraffatto)» (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 1995, n. 5427).

¹³ RONCAGLIA, *La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione*, in questa Rivista, 4/2010, 83.

¹⁴ www.oami.europa.eu.

¹⁵ www.wipo.int.

Nella pratica, è stato fatto ricorso all'art. 517 c.p. per sanzionare fattispecie eterogenee, quali la contraffazione di marchi non registrati¹⁶, l'imitazione della presentazione complessiva di prodotti di *design* idonea a indurre in errore e a sviare l'acquirente¹⁷, nonché per sanzionare l'utilizzazione di denominazioni ingannevoli in ordine alla provenienza dei prodotti¹⁸.

In passato, la norma è stata anche invocata in relazione all'uso di indicazioni che lasciavano falsamente intendere la provenienza italiana dei prodotti («*made in Italy*»), fattispecie ora autonomamente disciplinate dalla normativa speciale prevista all'art. 4, commi 49 ss., l. 350/2003 (e successive modifiche), che rimanda all'art. 517 c.p. solo per la determinazione della pena.

Infine, tra i reati presupposto rientra l'art. 517 *ter* c.p. il quale sanziona al comma 1, la fabbricazione e l'uso di prodotti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e, al comma 2, la loro importazione o commercializzazione nel territorio dello Stato. La norma punisce le condotte di violazione e usurpazione dei titoli di proprietà industriale nelle attività di fabbricazione, utilizzazione industriale, importazione e commercializzazione di prodotti o servizi, sanzionando qualsiasi violazione, come definita dal punto di vista civilistico, che non rientri nelle condotte punibili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p. Si tratta dunque di una norma «di chiusura» che consente di punire tutte quelle violazioni dei diritti di proprietà industriale che sono considerate illecite in sede civile ma che prima della introduzione dell'art. 517 *ter* non trovavano adeguata tutela in sede penale.

«L'art. 517 *ter* c.p. sanziona tutte le ipotesi di contraffazione di «titoli» della proprietà industriale, ossia di diritti nascenti dalla registrazione o dalla brevettazione: marchi registrati (nazionali e comunitari), denominazioni geografiche registrate (in pratica, I.G.P. e D.O.P. comunitarie o protette da convenzioni internazionali), registrazioni per

¹⁶ La norma di cui all'art. 517 c.p. ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. A tale fine, è attraverso un esame sintetico dei segni distintivi – avuto riguardo ai consumatori di media diligenza – che va accertata la somiglianza tra gli stessi, essendo vietato al produttore usare detti segni in modo artificioso ed equivoco, dando al consumatore la possibilità di trarre il convincimento che il prodotto sia stato fabbricato in uno stabilimento invece che nell'altro, reale luogo di produzione (Cass. pen., sez. V, 4 febbraio 2013, n. 9389).

¹⁷ «Ciò posto, deve rilevarsi che certamente il reato in questione può configurarsi anche con riferimento ai prodotti individuabili, come nella fattispecie, in «oggetti di *design*». È noto, infatti, che con tale denominazione sono comunemente individuati manufatti, prodotti anche in serie, il cui elemento caratterizzante si può dire individuato, principalmente, nel particolare profilo estetico, nelle singolari caratteristiche funzionali o di progettazione ovvero dalle particolari metodologie di lavorazione e produzione applicate. Rientrano, senz'altro, in tale tipologia, gli oggetti di arredamento appositamente creati da un determinato autore, ancorché conosciuto nell'ambito di un limitato settore quale, nella fattispecie, quello dell'arredamento. Tale caratteristica qualificante non solo era presente nel caso posto all'attenzione della Corte territoriale, ma risultava accresciuta dalla presenza dagli specifici elementi distintivi, non solo stilistici, indicati dai giudici dell'appello, quali la numerazione del singolo manufatto prodotto in serie limitata o la sigla con le iniziali dell'autore, elemento, quest'ultimo, che maggiormente può rendere distinguibile l'opera anche per la tipologia del carattere utilizzato e la sua particolare collocazione sull'oggetto» (Cass. pen., 2 febbraio 2011, n. 6254).

¹⁸ «La sentenza della Corte Territoriale, unitamente alla decisione di 1 grado – i due provvedimenti si integrano a vicenda – ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione. In particolare i giudici di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, hanno accertato che D. R., quale procuratore del rappresentante legale della G. aveva importato dalla Cina, per la successiva commercializzazione, in Italia 211 cartoni (contenenti indumenti) che recavano in parte l'etichetta mendace di Hover-D *made Italy*» ed in parte la scritta, altrettanto mendace di «Clayton New York, N.Y. U.S.A.». Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi del reato di cui alla l. 350/2003, art. 4, comma 49, e art. 517 c.p., trattandosi di prodotti realizzati in Cina, ma recanti la falsa attestazione di produzione in Italia o negli U.S.A.» (Cass. pen., 3 aprile 2012, n. 12484). «Integra il reato di cui all'art. 517 c.p. la condotta di chi appone su indumenti provenienti dalla Cina le diciture identificative «Sartoria Veneta» e «Provenzale Napoli» in ragione della oggettiva idoneità di tali indicazioni ad indurre il consumatore in errore sulla effettiva origine estera delle merci. La consumazione di tale delitto ricorre sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio» (Cass. pen., 20 ottobre 2011, n. 8938).

disegno o modello (anche qui nazionali e comunitarie), brevetti (brevetti italiani per invenzione e per modello e frazioni italiane di brevetti europei), brevetti speciali per topografie a semiconduttori e varietà vegetali (queste ultime, di nuovo, nazionali e comunitarie). Ciò in pratica significa che tutte le condotte di contraffazione di questi diritti rilevanti in sede civile, in quanto commesse in modo doloso, sono rilevanti anche in sede penale – e correlativamente fondano la responsabilità amministrativa dell'impresa – anche se non rientrano nelle più gravi fattispecie previste e punite dalle altre norme sopra menzionate: il che rende indispensabile per le imprese che vogliano evitare tale responsabilità la conoscenza e un'attenta considerazione non soltanto di tali norme penali, ma anche dei requisiti e dei presupposti delle violazioni rilevanti in sede civile e dei limiti di esse¹⁹.

Per Roncaglia l'art 517 *ter* c.p., che richiede la querela della persona offesa, sarebbe un delitto posto a tutela degli interessi del titolare dei diritti di proprietà industriale e dunque potrebbe essere invocato in tutti casi di contraffazione non confusoria, come nei casi di uso del marchio registrato preceduto dalla parola «tipo» o «modello» o simili o di importazioni parallele di prodotti originali importati da Paesi *extra* CEE. L'art. 517 *ter* troverebbe inoltre applicazione nei casi di importazione parallele intracomunitarie «nei casi in cui, secondo le elaborazioni giurisprudenziali comunitarie più recenti, il titolare del marchio possa opporsi – civilmente – all'ulteriore circolazione dei prodotti quando le modalità di vendita e di presentazione dei medesimi non siano consoni alla reputazione o al prestigio di cui il marchio eventualmente goda o non siano in linea con la sua immagine²⁰».

Nel settore della moda, particolare attenzione deve anche essere posta alle possibili violazioni di diritto d'autore, che, soprattutto grazie alla rete *internet* e alla larga diffusione di contenuti apparentemente «free», sono sempre più frequenti. Non si tratta quindi solo di casi di utilizzazione non autorizzata di opere protette per la realizzazione delle collezioni (ad esempio i disegni dei tessuti o la riproduzione di opere figurative sulle *t-shirt*) ma anche dei casi, ormai davvero frequentissimi, di utilizzazione a fini commerciali di immagini, video, musiche scaricate da *Internet senza autorizzazione*, come se tutto ciò che è presente sul *web* fosse di pubblico dominio e libero da diritti.

Tra i reati presupposto rientrano dunque anche alcune fattispecie previste dalla legge sul diritto d'autore tra cui quelle che sanciscono la illiceità delle seguenti condotte: la messa a disposizione del pubblico, attraverso la rete *internet* di opere (o parti di) opere protette [art. 171, comma 1, lett. *a-bis*], specie se non destinate alla pubblicazione o violando i diritti morali dell'autore (art. 171, comma 3) la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di *software* e la loro importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione (art. 171 *bis*); i reati che hanno ad oggetto banche di dati²¹ (art. 171 *bis*); le fattispecie previste dall'art. 171 *ter*. Tale articolo riunisce una casistica piuttosto eterogenea di comportamenti vietati dall'ordinamento per contrastare la pirateria fonografica, videografica e libraria, che non è questa la sede per trattare dettagliatamente. Qui basti considerare che sono sanzionati penalmente, qualora commessi per fini di lucro, l'abusiva riproduzione,

¹⁹ GALLI, *Responsabilità amministrativa dell'impresa e «nuova» contraffazione*, in questa RIVISTA, 2/2010, 12.

²⁰ RONCAGLIA, cit., 90.

²¹ Ai sensi dell'art. 2 Legge Autore costituiscono «banche di dati» le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

trasmissione o diffusione in pubblico di opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, nonché di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali [art. 171 *ter*, lett. *a*) e *b*)]; la loro distribuzione e commercializzazione, intese in senso lato [art. 171 *ter*, lett. *c*)]; la circolazione di supporti contenenti tali opere, privi del contrassegno SIAE o con contrassegno contraffatto [art. 171 *ter*, lett. *d*)]; le condotte legate alla circolazione di opere audiovisive con segnale criptato e ai dispositivi di decodificazione nonché le condotte volte ad eludere, alterare o rimuovere le misure tecniche di protezione che impediscono l'accesso o la copia delle opere e le informazioni elettroniche sul regime dei diritti inserite dai titolari [art. 171 *ter*, lett. *e*), *f*), *f bis*), *b*)].

4. I Rischi 231

Ai fini della commissione di reati previsti dal d.lgs. 231/2001 le Società non sono sempre vittime come, ad esempio, nel caso di reati commessi da concorrenti o da dipendenti infedeli nel loro esclusivo interesse ma possono, anche intenzionalmente, favorirne lo sviluppo. È, dunque, in questa direzione che si deve concentrare l'analisi dei rischi.

Come anticipato, la contraffazione può esprimersi in molti modi: dalla fabbricazione di prodotti con marchi identici o simili a quelli del concorrente, alla riproduzione dei medesimi modelli, dall'utilizzo non autorizzato di brani musicali o di fotografie per il proprio sito *web*, all'utilizzo senza autorizzazione di applicativi, *software* e banche dati coperti da altrui diritto d'autore, dalla vendita di merci contraffatte on line alle ipotesi di cd. «sovrapproduzione²²» da parte del licenziatario o del *sub*-fornitore.

Si tratta di condotte illecite sotto il duplice profilo civile e penale, che rilevano anche ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001. La l. 99/2009 ha, infatti, esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di diritti di proprietà industriale e intellettuale, e in particolare ai reati di falsità nei segni di riconoscimento, ai delitti contro l'industria e il commercio nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore. Le norme richiamate dalla l. 99/2009 puniscono le condotte di contraffazione, alterazione o uso di marchi, brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.), l'introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.), la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.²³) e alcune delle fattispecie criminose previste dalla legge sul diritto d'autore (oltre agli articoli sopra citati occorre considerare anche i reati previsti dagli artt. 171 *septies* e 171 *octies* Legge Autore).

Le aree di attività aziendali da verificare in relazione all'analisi dei rischi per la salvaguardia della proprietà intellettuale riguardano in particolare:

- l'ideazione, lo sviluppo e la fabbricazione dei prodotti;
- l'acquisizione, la registrazione e la gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o di altri titoli o diritti di proprietà industriale;

²² Per superamento dei limiti quantitativi di concessione nell'uso del marchio.

²³ Ma anche la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.), la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) e la frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

- l'acquisto, l'importazione e più in generale la commercializzazione, anche *on-line*, di beni o servizi contraddistinti da marchi e segni distintivi ovvero costituenti o incorporanti diritti di proprietà intellettuale (es. opere protette dal diritto d'autore come immagini, video, e opere musicali ma anche prodotti brevettati o realizzati con procedimenti brevettati);
- la promozione di tali prodotti, anche *on-line* e la gestione della campagne promozionali;
- l'ideazione, la realizzazione e la gestione del sito *internet* aziendale e delle «*app*»;
- la gestione dei rapporti con licenziatari, distributori, *sub*-fornitori, consulenti commerciali, creativi e IT.

Come accennato in precedenza la possibilità di vendita *on-line*, diretta o attraverso piattaforme specializzate quali, ad esempio, eBay ed Amazon, amplia il potenziale mercato ma aumenta il rischio per le società di trovarsi di fronte a marchi o prodotti protetti anche solo in alcuni territori, per i quali non è stato posto in essere alcun sistema di controllo in relazione alle attività di promozione e vendita potenzialmente lesive dei diritti di terzi.

Occorre tenere presente che i siti di *e-commerce* sopracitati, a meno che non vendano direttamente, non effettuano controlli sui venditori cui mettono a disposizione i servizi di *market-place* e sulla possibile contraffazione dei prodotti limitandosi a fornire procedure per effettuare reclami, contestazioni ed eventualmente ottenere la rimozione dell'annuncio relativo ai prodotti contraffatti²⁴.

Proprio in relazione alle vendite, dirette od *on-line* al di fuori del territorio comunitario, un punto da evidenziare riguarda la punibilità dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 commessi all'estero dal momento che per i titoli di proprietà intellettuale vige il principio della territorialità, nel senso che la loro libera circolazione in territori diversi da quello di registrazione può essere limitata dall'esistenza di diritti di terzi.

In linea molto generale, infatti, i diritti di proprietà intellettuale sono nazionali e i diritti esclusivi che essi conferiscono sono limitati alla giurisdizione dello Stato in cui sono previsti e tutelati. Pertanto, lo stesso marchio può appartenere in territori diversi al medesimo titolare ma anche a soggetti diversi ovvero invenzioni brevettate in un Paese ma non in un altro. Il principio di territorialità è temperato da quello di esaurimento comunitario, previsto sia dal Codice della proprietà industriale²⁵ sia dalla legge sul diritto d'autore (se pure in misura attenuata²⁶). Tale principio impedisce al titolare del diritto di opporsi alla libera circolazione dei prodotti immessi in commercio nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio SEE dal titolare stesso o con il suo consenso. Ciò significa, per esempio, che il titolare del marchio non potrà opporsi all'importazione da parte di un'azienda italiana di prodotti «originali» acquistati in Francia perché li commercializzati dal licenziatario o distributore

²⁴ Il regolamento di eBay per esempio prevede:

- rimozione proattiva delle contraffazioni palesi;
- rimozione delle inserzioni relative a oggetti contraffatti segnalati dai proprietari dei marchi;
- rimozione dal sito dei venditori che offrono oggetti contraffatti;
- applicazione di limiti di vendita per gli oggetti maggiormente esposti alla contraffazione;
- limitazione delle attività dei venditori in determinate categorie;
- fornitura di strumenti gratuiti per i proprietari dei diritti che consentano di identificare in modo efficace le inserzioni e di segnalarle a eBay affinché vengano rimosse immediatamente.

²⁵ Art. 5 CPI.

²⁶ Art. 17 Legge Autore. Sulle differenze tra esaurimento dei diritti di proprietà industriale e intellettuale, si veda GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, 174 s.

autorizzati, mentre potrà opporsi alle importazioni di prodotti «originali» provenienti da Paesi *extra* SEE, perché in tali casi il suo diritto non si è esaurito e le importazioni senza il suo consenso costituiscono contraffazioni.

Affinché una società possa essere perseguita, ai fini 231, per un reato commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa all'estero occorre che si verifichino le seguenti condizioni:

- che siano rispettati i presupposti previsti dal c.p. (artt. 7-10);
- che la Società abbia nel territorio dello Stato la sede principale;
- che non si proceda a suo carico nello Stato ove è stato commesso il fatto;
- che, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del ministro della Giustizia, si proceda contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Ulteriore possibilità autonoma affinché possa essere imputato un reato commesso all'estero e che si rientri nelle fattispecie previste *sub* artt. 3 e 10, l. 146/2006 (cd. «reati transnazionali»).

5. Protocolli di controllo

Presi in esame i possibili rischi, quali controlli possono attuare le aziende che vogliono prevenire la commissione di reati in ottica 231?

Nella fase di *sviluppo di nuovi prodotti o di lancio di un nuovo marchio*, occorre, innanzitutto, verificare la eventuale esistenza di diritti anteriori di terzi. Ciò significa compiere delle ricerche di «anteriorità» sulla esistenza di marchi depositati/registrati anteriormente o aventi validità nel territorio che si vuole tutelare per prodotti appartenenti alle medesime classi merceologiche di interesse²⁷ a classi affini. Per il principio della unitarietà dei segni distintivi²⁸ è opportuno estendere questa verifica anche alle ditte, denominazioni e ragioni sociali, insegne, *domain names* e completarla con ricerche *internet* che l'azienda o i suoi consulenti avranno cura di effettuare per verificare la presenza di marchi identici o simili o altri segni distintivi utilizzati «di fatto» da altri per prodotti identici/affini. Ricerche analoghe possono essere fatte anche in relazione alla esistenza di modelli/*design* registrati e con riferimento alle invenzioni al cd. «stato della tecnica» («*tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo*» art. 46 CPI). Tali ultime verifiche sono assai complesse (basti pensare che i brevetti concessi in tutto il mondo sono circa 40 milioni), per questo è bene circoscrivere, per quanto possibile, l'ambito della ricerca con il supporto di professionisti del settore. Può essere, inoltre, opportuno definire apposite procure per la gestione ed il deposito dei diritti e prevedere specifici percorsi formativi per le risorse impegnate nell'area in oggetto.

Nella fase di *produzione*, i fornitori e i *sub*-fornitori dovranno farsi garantire, attraverso l'inserimento di specifiche clausole contrattuali, che il committente sia il

²⁷ La Classificazione di Nizza, definita nel 1957 dall'organizzazione *World Intellectual Property Organization* (WIPO), elenca e divide per categorie (classi) i prodotti e i servizi che costituiscono oggetto della registrazione di marchio. La classe di riferimento per l'abbigliamento e le calzature è la classe 25, quella per la pelletteria la classe 18.

²⁸ Art. 22 CPI.

legittimo titolare o avente causa del titolare dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto della lavorazione. Nel caso il committente sia l'avente causa del titolare dei diritti (per esempio il licenziatario o un sub-fornitore) può essere opportuno farsi confermare per iscritto di essere stati inseriti nella «lista» dei subfornitori autorizzati²⁹ o farsi consegnare copia del documento di autorizzazione alla fabbricazione da parte del licenziante.

Nella fase di *commercializzazione* sarà opportuno implementare adeguate procedure di controllo della provenienza dei beni che si vogliono commercializzare per ricevere conferma documentale e garanzia contrattuale che i prodotti acquistati da terzi per essere rivenduti provengano dal titolare del diritto o siano stati immessi in commercio con il suo consenso. Occorre, inoltre, prestare attenzione anche a quegli indicatori («*red flag*») che potrebbero far sospettare la provenienza illecita dei beni, come:

- le caratteristiche qualitative dei prodotti;
- il prezzo in relazione a quanto normalmente offerto dal mercato;
- i canali di approvvigionamento. In particolare, occorre prestare attenzione a quelle piattaforme di vendita *on line* che non effettuano controlli sui venditori e da cui è possibile acquistare a prezzi sospetti anche grandi quantitativi di merce pretesamente «originale».

È, del resto, evidente che l'errata selezione di un fornitore può portare, oltre ad un rischio in termini di responsabilità 231, anche a un danno all'immagine aziendale.

Al fine di coinvolgere i soggetti terzi e di condividere i principi etici ed i valori aziendali, la Società dovrà mettere in atto le necessarie attività di informazione, sia attraverso la pubblicazione sul proprio sito *internet* del Codice Etico (e il richiamo ad esso o l'inclusione nel contratto) sia attraverso l'invio ai terzi di comunicazioni/*newsletter*.

Nella fase di *promozione*, prima di porre in essere campagne promozionali e di *marketing*, occorre verificare che il materiale usato per dette campagne non violi i diritti di proprietà industriale di terzi.

Nello *sviluppo e gestione del sito web*³⁰, è necessario, ad esempio, verificare la titolarità dei diritti delle foto e dei video, acquistarli attraverso banche di dati ufficiali, verificare le *release* (è possibile che siano stati assolti i diritti del fotografo ma non quello delle persone ritratte; il diritto all'immagine delle *celebrities* ritratte va in genere negoziato a parte), in caso di inserimento di opere musicali, assolvere i diritti.

In conclusione, il settore della moda presenta sue specificità legate essenzialmente alla centralità del processo creativo, particolarmente presente rispetto ad altre realtà industriali. I rischi di interferenza con diritti di proprietà intellettuale altrui sono significativi e spesso sottovalutati. L'opportunità offerta dal legislatore alle industrie del settore, in particolare con l'introduzione nel catalogo 231 delle fattispecie relative alla violazione della proprietà intellettuale ed alla tutela dei marchi, è quella di analizzare i processi e verificare il proprio sistema di controllo interno al fine di

²⁹ Si tratta di liste che costituiscono spesso parte integrante dei contratti di licenza e in cui debbono essere inseriti tutti i fabbricanti dei prodotti oggetto del contratto al fine di consentire al titolare dei diritti di ispezionare, se del caso, i siti produttivi e mantenere il controllo della catena produttiva. Non sono rari i casi in cui proprio il mancato inserimento nelle liste del sub-fornitore provoca sequestri di merce in realtà perfettamente legittima.

³⁰ Per una disamina più dettagliata sui rischi legati alla gestione e all'utilizzo dei siti *web* e dei *social media* aziendali si veda anche CARDANI e D'ADAMO, *La compliance al d.lgs. 231/2001 nell'era della «digital transformation» delle aziende: quali rischi nella gestione dei siti internet istituzionali e dei social networks*, in questa *Rivista*, 4/2013, 129.

valutare se lo stesso sia adeguato alle nuove sfide che la globalizzazione e il progresso tecnologico presentano.

In relazione a tali rischi ³¹ è possibile individuare specifici presidi di controllo quali quelli esemplificati in precedenza o indicati nell'ultima edizione di luglio 2014 delle Linee Guida di Confindustria. Tuttavia alcuni controlli sono particolarmente onerosi, nello specifico per le aziende medio – piccole che non dispongono di strutture dedicate.

Il grande peso economico della contraffazione ricade quasi integralmente sulle aziende che non solo vedono vanificare i loro investimenti e perdono vendite a causa della circolazione dei prodotti falsi ma devono pure destinare risorse importanti per affiancare le autorità nella lotta alla contraffazione. Uno strumento efficace messo ora a disposizione delle aziende è la banca di dati centralizzata SIAC, il sistema Informativo Anti-Contraffazione gestito *on line* dalla Guardia di Finanza, attraverso il quale è possibile sottoporre direttamente alla GdF dati, informazioni, documenti (come immagini, schede tecniche, perizie, consulenze tecniche, ecc.) sui prodotti colpiti da contraffazione, consentendo la loro pronta consultazione da parte degli organi di polizia giudiziaria operanti su tutto il territorio nazionale. Altri strumenti di lotta alla contraffazione possono essere implementati, come ad esempio un sistema di tracciamento, possibilmente elettronico, di tutto il processo dalla produzione alla commercializzazione, attraverso etichette «intelligenti» dotate di tecnologia Rfid o lo sviluppo di nuove tecnologie, come quella introdotta di recente da un'azienda che prevede l'utilizzo di fili rivestiti di un inchiostro cromatico composto da nanoparticelle fluorescenti d'oro che possono essere rilevate tramite analisi di laboratorio³¹.

³¹ Fonte *Il Corriere della Sera*.

