

Cassazione penale, sez. II, 31/07/2019, n. 35166 [Marchi registrati - Contraffazione - Vendita di abbigliamento in negozi con insegna "Fake lab" - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Sequestro probatorio - Marchi utilizzati con finalità parodistiche]

Marchi registrati - Contraffazione - Vendita di capi di abbigliamento in negozi che espongono l'insegna "Fake lab" - Reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. - Sequestro probatorio - Marchi ritenuti falsificati utilizzati per creare delle immagini originali progettate con finalità parodistiche.

SENTENZA

(Presidente: dott. Mirella Cervadoro - Relatore: dott.ssa Sandra Recchione)

sui ricorsi proposti da:

... avverso l'ordinanza del 30/11/2018 del TRIB. LIBERTA' di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che conclude per l'inammissibilità;

udito il difensore ... in difesa di ... che insiste nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Ravenna respingeva la richiesta di riesame proposta nei confronti del decreto di sequestro probatorio avente ad oggetti capi di abbigliamento posti in vendita in negozi che esponevano l'insegna "Fake lab" in ordine ai reati previsti dagli artt. 474 c.p. e 648 c.p.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: mancherebbe la identificazione delle finalità probatorie del sequestro; la motivazione offerta, di stile ed apodittica, sarebbe infatti apparente;

2.2. violazione di legge: sarebbe stato illegittimamente qualificato come probatorio un vincolo con finalità cautelari, con elusione delle garanzie riservate al sequestro di tipo preventivo;

2.3. violazione di legge: non sarebbe esistente il fumus commissi delicti; i capi sequestrati non sarebbero oggetto di contraffazione in quanto i marchi che erano stati ritenuti falsificati erano stati utilizzati per creare delle immagini originali progettate con finalità parodistiche; si deduceva, inoltre, che non si rinviene

nell'ordinamento nazionale e sovranazionale alcuna tutela per l'utilizzo del marchio a fini "descrittivi" e non "distintivi". Si deduceva inoltre che i beni sequestrati non erano stati "introdotti nello Stato", come ritenuto dal Tribunale, ma, piuttosto, erano stati prodotti direttamente dagli indagati.

2.4. Si deduceva, infine, la inidoneità dimostrativa degli elaborati provenienti da tecnici delle aziende detentrici del marchio protetto, la cui attendibilità era inquinata dal fatto che provenivano da esperti dipendenti dalle aziende cui si riferivano i marchi in contestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il terzo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri.

1.1. Il collegio rileva che il presupposto per la legittimità del sequestro contestato è l'emersione del *fumus commissi delicti* in ordine alla contraffazione di prodotti con marchio registrato, reato presupposto della contestata ricettazione (Fila, Gucci, Adidas, Versace, Hermes Givenchy, Balenciaga, Lacoste, Warner Bros per Batman e Superman). Perché sia riconoscibile la contraffazione è tuttavia necessario che il prodotto che si assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore: il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva funzionale a garantire l'affidamento dei consumatori sulla originalità del prodotto commercializzato. In materia la giurisprudenza civile ha infatti chiarito che il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l'uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l'affinità dei prodotti o servizi; ciò anche nel caso in cui ricorra l'inclusione nella stessa classe, che non è idonea in quanto tale a provarne l'affinità (Sez. 1, Sentenza n. 20189 del 18/08/2017, Rv. 645394). In linea con tali indicazioni anche giurisprudenza penale ha ribadito la necessità che i beni contraffatti siano prodotti la fine di confondere il consumatore sull'originalità della provenienza sulla base dell'incontestato presupposto che il marchio abbia la funzione di "distinguere" il prodotto certificato dagli altri: si è infatti affermato che ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., l'alterazione di marchi prevista dall'art. 473 comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre (Sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 - dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 273893; Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015 - dep. 04/03/2015, Iervolino, Rv. 262841; Sez. 5, n. 25147 del 31/01/2005 - dep. 11/07/2005, Bellomo, Rv. 231894). A ciò si aggiunge che la Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nel considerando n. 27 ha chiarito che «l'uso di un marchio d'impresa da parte di terzi per fini di espressione artistica dovrebbe essere considerato corretto a condizione di essere al tempo stesso conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale». Si ritiene cioè che la confondibilità con l'originale del prodotto che si assume falsificato costituisce un attributo indispensabile per il riconoscimento della contraffazione, che non può rinvenirsi nei casi in cui il marchio sia utilizzato con palesi finalità ironiche e parodistiche, per la creazione di prodotti nuovi ed originali, caratterizzati da immagini che, pur facendo uso del marchio registrato, sono sicuramente inidonee a creare confusione con i beni tutelati, dato che è immediatamente evidente il messaggio parodistico che esclude *ictu acui* ogni possibilità di confusione.

1.2. Nel caso di specie, i prodotti in sequestro presentano appunto una indiscussa originalità dato che risultano caratterizzati da immagini create attraverso l'"uso" di marchi noti, non a fini "distintivi", e dunque "imitativi", ma piuttosto a fini "parodistici", ovvero "artistici e descrittivi", essendo le immagini censurate funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati e dunque incompatibile con la contestata contraffazione che, si ripete, deve essere invece connotata dalla idoneità del prodotto che si assume falsificato a confondersi con l'originale.

1.3. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio ed i beni in sequestro devono essere restituiti all'avente diritto. La Cancelleria effettuerà gli adempimenti previsti dall'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, e dispone la restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art.626 c.p.p.

Così deciso in Roma, il giorno 21 maggio 2019

Depositato in cancelleria il 31 luglio 2019