

## **Contraffazione di marchi**

### **Tutela penale del marchio e sequestro probatorio della merce contraffatta**

**Mario Antinucci**

#### **La decisione**

**Contraffazione di marchio - Reato di pericolo - Sequestro probatorio della merce contraffatta - Presupposti** (art. 7 C.e.d.u., art. 1 Prot. add. C.e.d.u., artt. 42, 111 Cost., artt. 253, 260, 262, 354 c.p.p.).

*E' legittimo il sequestro probatorio della merce contraffatta attraverso l'apposizione di diciture quali "copia d'autore" o "fac-simile" sul marchio dei prodotti industriali, integrando una figura di reato di pericolo per il cui perfezionamento è sufficiente l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione nel consumatore.*

CASSAZIONE PENALE, SECONDA SEZIONE, 14 giugno 2011 (ud. 19 maggio 2011) - CASUCCI *Presidente* - MACCHIA *Relatore* - STABILE *P.M.* (conf.).- Boccaccini, ricorrente.

#### **Il commento**

1. La sentenza annotata ha precisato che ai fini della verifica della sussistenza del *fumus commissi delicti* nei reati di contraffazione o alterazione di marchi o altri segni distintivi nell'ambito del controllo sulle cautele reali, è sufficiente la circostanza (incontroversa nel caso di specie, concernente marchi e segni distintivi di una nota casa automobilistica) che si tratti di marchi depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna ulteriore indagine in merito alla loro validità sostanziale. In tale contesto, ha osservato la Corte, ben si intendono le ragioni per le quali la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di puntualizzare, in più occasioni, che anche la apposizione di diciture quali "copia d'autore" o "fac-simile" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti, non faccia venire meno la integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (artt. 473, 474, c.p.), trattandosi di ipotesi delittuosa che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, e che integra una figura di reato di pericolo, per il cui perfezionamento è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione<sup>1</sup>.

2. In tema di presupposti del sequestro probatorio il Supremo collegio ha da tempo affrontato e risolto<sup>2</sup> la questione principale se il decreto di sequestro

---

<sup>1</sup> Cass., Sez. V, 9 gennaio 2009, Ling C. in *Mass. Uff.*, n. 243596; Id., Sez. V, 25 settembre 2008, Faddun A., *ivi*, n. 241723; Id., Sez. V, 5 luglio 2006, Gningue A., *ivi*, n. 235214.

<sup>2</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi, in *Riv. Pen.* 2004, 1028.

probatorio di cose qualificate come corpo del reato dovesse essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, anche in ordine alla concreta sussistenza del presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti: questione sulla quale si registrava nella giurisprudenza di legittimità, soprattutto a seguito di non univocamente orientati interventi delle Sezioni Unite<sup>3</sup>, un radicato contrasto interpretativo.

Se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova -a prescindere dall'ambigua e non dirimente declinazione al femminile plurale dell'aggettivo «necessaria» di cui al co. 1 dell'art. 253, c.p.p.- devono essere comunque esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al *thema decidendum* del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187, c.p.p., in funzione cioè dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore<sup>4</sup>.

D'altra parte, che l'apprensione del corpo di reato non sia sempre necessaria per l'accertamento dei fatti, oltre che dalla comune esperienza dettata dalla varietà delle vicende processuali, emerge inequivocamente dalla lettura coordinata della norma del co. 1 dell'art. 253, c.p.p. con quella del co. 1 dell'art. 262, c.p.p., la quale, senza operare alcuna differenziazione tra corpo di reato e cose pertinenti al reato, prevede la restituzione delle «cose sequestrate» a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza, «quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova». Si riconosce così, per evidenti ragioni di economia processuale, che, affinché trovi legittima giustificazione l'esercizio del potere coercitivo anche in sede di controllo da parte del giudice del riesame, tali fini, almeno inizialmente, devono in ogni caso sussistere ed essere

<sup>3</sup> Cass., Sez. un., 18 giugno 1991, Raccal, in *Cass. Pen.*, 1991, 925; Id., Sez. un., 11 febbraio 1994, Carella in *Giur. it.* 1995, II, 24; Id., Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi, in *Cass. Pen.*, 1997, 1673;

<sup>4</sup> Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi, in *Riv. Pen.* 2004, 1028. In particolare osservano le Sezioni unite: «A differenza del previgente codice di rito che all'art. 337 prevedeva un unico e indifferenziato strumento di coercizione reale - il sequestro per il procedimento penale di cose pertinenti al reato -, non subordinato ad alcuna finalità predeterminata, il codice del 1988 ha distinto varie forme di sequestro, in ossequio ai criteri dettati in materia dalla legge 16 febbraio 1988, n. 81 che, da un lato, attribuiva al pm il potere di disporre sequestri in funzione dell'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento di fatti specifici (direttiva n. 37), e dall'altro prefigurava la disciplina di misure reali 'in relazione a specifiche esigenze cautelari (direttiva n. 65). Tale organica risistemazione, fondata essenzialmente sulle autonome specificità funzionali dell'istituto, è stata tradotta dal legislatore delegato nella previsione di apposite tipologie di sequestro, topograficamente collocate, il sequestro probatorio nel libro 3°, titolo 3°, attinente ai «mezzi di ricerca della prova», il sequestro conservativo e quello preventivo nel libro 4°, titolo 2°, riguardante le «misure cautelari reali», la cui disciplina trova un momento unificante nel regime delle impugnazioni».

esplicitati nella motivazione del provvedimento con cui il potere si manifesta, ben potendo le esigenze attinenti al *thema probandum* essere altrimenti soddisfatte senza creare un vincolo superfluo di indisponibilità sul bene.

E, a sostegno di tale interpretazione, può utilmente richiamarsi anche il disposto dell'art. 354, co. 2, c.p.p. che, pur non replicando i presupposti indicati dall'art. 253, co. 1, c.p.p. sembra, con l'inciso «se del caso», facultizzare, senza renderlo obbligatorio, il sequestro probatorio d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria sia del corpo di reato che delle cose a questo pertinenti, postulando perciò ancora una volta la necessaria motivazione circa la rilevanza funzionale dell'atto sul terreno dell'accertamento dei fatti<sup>5</sup>.

Infine, le norme (artt. 103, co. 2, e 235 c.p.p.) che sembrano imporre il sequestro del corpo di reato *ex lege*, anche in assenza di un onere argomentativo per l'accusa, riguardano ipotesi speciali dettate dalla necessità di non disperdere peculiari mezzi di prova, dalle quali non appare lecito inferire la sussistenza di una regola generale circa la rilevanza probatoria tout court del corpo del reato<sup>6</sup>.

Questa soluzione interpretativa, divenuta *ius receptum* dopo l'intervento nomofilattico della Corte di cassazione, sembra l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla «protezione della proprietà» riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla C.e.d.u., in linea con una concezione della confisca quale *sanzione penale* in luogo della misura di sicurezza patrimoniale ormai consolidata *iussu iudicis* nella giurisprudenza europea dopo il *leading case* di Punta Perotti in tema di violazione dell'art. 7 C.e.d.u.

*A fortiori* in applicazione della norma «reale sovranazionale» che delimita l'ambito di riconoscimento di qualsivoglia espropriazione di beni e cose conformemente alle recenti norme previste dalle Decisioni Quadro<sup>7</sup> dell'Unione

<sup>5</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi, in *Riv. Pen.*, 2004, 1028.

<sup>6</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 28 gennaio 2004, Ferrazzi, cit., in motivazione: «Orbene, se è questa l'effettiva *intentio legis* ravvisabile a fondamento dell'architettura codicistica in materia, deve convenirsi innanzi tutto che il vigente codice di rito non prevede affatto, accanto alle tre forme tipiche di sequestro - probatorio, preventivo e conservativo -, la figura autonoma del sequestro del corpo di reato come '*quartum genus*' suscettibile di automatica e obbligatoria applicazione in virtù della sola qualità della cosa, essendo invece necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della *res* ed alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo di indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre menzionati modelli legali».

<sup>7</sup> Decisione Quadro n. 2003/577/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 22 luglio 2003 sull'esecuzione degli ordini di congelamento dei beni e sequestro, che costituisce applicazione anticipata del mutuo riconoscimento delle decisioni definitive anche nella fase cautelare della giustizia penale patrimoniale; ad essa ha fatto seguito la collegata Decisione Quadro 2006/783/ GAI del 6 ottobre 2006

Europea secondo i principi di giurisprudenza della Corte di giustizia europea<sup>8</sup>, è fuor di dubbio che ogni forma di aggressione patrimoniale non conseguente all'accertamento giudiziale di un reato deve considerarsi *extra legem*.

3. In chiave inedita, dunque, il nuovo procedimento di distruzione delle merci soggette a confisca obbligatoria ex art. 260, co. 3-*bis* e *ter*, c. p. p., incide su fenomeni di grande criminalità legati al patrimonio, (tema di grande attualità per gli effetti macroeconomici di alterazione delle regole di funzionamento del mercato transnazionale), sollevando questioni processuali di notevole rilevanza sia sul piano della conservazione delle fonti di prova (e dunque dell'esercizio del diritto di difesa) sia rispetto alla tutela dei diritti dei beni da parte del terzo estraneo al reato<sup>9</sup>.

In sede di esegesi del disposto normativo tale procedimento complementare sembra estraneo allo schema legale del sequestro probatorio<sup>10</sup> (ivi inclusi gli epiloghi anticipati dello stesso già contemplati nel sistema), se consideriamo che la provenienza illecita dei beni sequestrati può legittimare *in re ipsa* un esito *irreversibile* quale la distruzione delle merci – in grado tuttavia di incidere contemporaneamente tanto sulle esigenze istruttorie in fase d'indagine quanto sui diritti dei terzi estranei alla condotta delittuosa.

La distruzione delle merci soggette a confisca obbligatoria ex art. 260, 3° co.-*bis* e *ter*, c.p.p si attua in un momento processuale in cui non è ancora maturato un accertamento definitivo sulla natura delle merci ed in forza di provvedimenti emessi unilateralmente dal pm e che non scaturiscono da un contraddittorio effettivo in totale assenza di controlli, con conseguente revoca in dubbio dell'intrinseca propensione cautelare<sup>11</sup> del provvedimento ablativo emesso a monte del procedimento complementare.

In altre parole nella fattispecie il pm ha facoltà di procedere ad un'anticipata applicazione di misura di sicurezza al di fuori di qualunque controllo da parte del giudice e della difesa, diversamente da quanto, ad esempio, accade in ma-

---

relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, preceduta dalla Decisione Quadro n. 2005/212/GAI adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 24 febbraio 2005.

<sup>8</sup> *Ex plurimis* Corte Giust. C.E., 16 giugno 2005, causa C- 105/03, Pupino.

<sup>9</sup> Volendo cfr. ANTINUCCI, *Sequestro probatorio e procedimento per la distruzione di merci illecite e contraffatte*, in *I procedimenti complementari*, coord. da M. Montagna, in *La giustizia penale differenziata*, III, a cura di Gaito, Spangher, Torino, 2011, in corso di stampa.

<sup>10</sup> M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, Padova, 2005, p. 12.

<sup>11</sup> M. MONTAGNA, *I sequestri nel sistema delle cautele penali*, cit., 9; DI TROCCHIO, <<Provvedimenti cautelari (dir. proc. pen.)>>, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1988, p. 847.

teria di distruzione della sostanza stupefacente oggetto di sequestro<sup>12</sup> sempre al vaglio del Tribunale della Libertà.

Ed allora, in chiave di metodo, il punto di partenza di un ragionamento in tema di procedimento incidentale di distruzione delle merci illegali e contraffatte non può che essere la consapevolezza della rinnovata ideologia probatoria che regge la logica interna della struttura normativa in tempi di giusto processo europeo<sup>13</sup>.

Ne consegue che il procedimento complementare disciplinato dall'art. 260, co. 3-*bis* e *ter*, c.p.p. deve trovare convincente collocazione e completamento nella struttura e nelle dinamiche del procedimento probatorio in funzione della realizzazione della pienezza del contraddittorio e dell'effettività dei controlli in fase d'impugnazione in applicazione degli artt. 111 Cost., e degli artt. 6 e 13 C.e.d.u., in un sistema in cui il principio di legalità pretende *efficienza* e *completezza* delle indagini preliminari<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> REYNAUD, *Le modifiche al codice di procedura penale, Le modifiche al codice di procedura penale*, in G. AMATO, SANTORIELLO (a cura di) *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*, Torino, 2009, p. 77.

<sup>13</sup> GAITO, *L'adattamento del diritto interno alle fonti europee*, in DOMINIONI, CORSO, GAITO, SPANGHER, DEAN, GARUTI, MAZZA, *Procedura penale*, Torino, 2010, p.

<sup>14</sup> La Corte europea ha chiarito con giurisprudenza costante che: «la *ratio* dell'art. 13 C.e.d.u. è da rinvenire nel principio secondo il quale alla Corte invece spetta di verificare se l'accusato ha avuto adeguata e sufficiente occasione di difendersi e se le indagini compiute siano state complete ed adeguate anche ai sensi della normativa statuale»; Corte eur., 27 luglio 2000, Pisano c. Italia; Id., 22 maggio 2001, Sarli c. Turchia; Id., 14 marzo 2002, Edward c. Regno Unito.