



ESPOSIZIONI E FIERE A PROVA DI CONTRAFFAZIONE

**Come tutelare la proprietà intellettuale durante la fiera:
gli strumenti di tutela in sede penale**

Riccardo Castiglioni

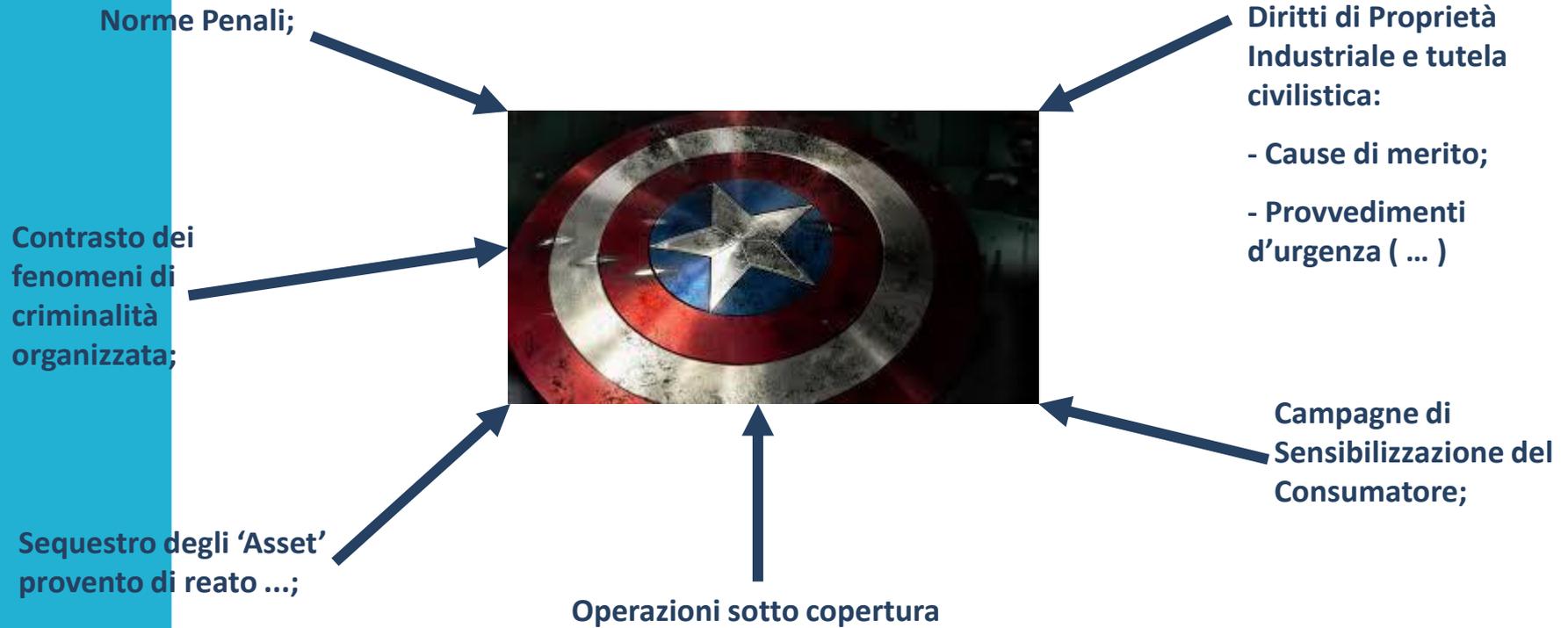
Avvocato, Studio Legale Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta

ALTRI FENOMENI AFFINI

- Prodotti “originali”, marchiati, “overproduced” da fornitori e da questi smerciati in violazione del contratto.
- Prodotti marchiati, legittimamente fabbricati e venduti fuori dallo SEE da licenziatari autorizzati, ma immessi sul mercato SEE attraverso importazioni parallele e senza il consenso del titolare del diritto.
- Prodotti che, senza violare direttamente marchi (o modelli), imitano tendenziosamente il prodotto originale (look alike) [Contraffazione non confusoria].

(Queste tipologie sono al centro di un arcipelago grigio di vari fenomeni illeciti, o al limite del lecito, che costituiscono un habitat favorevole alla contraffazione e alla pirateria)

L'approccio 'moderno' al fenomeno contraffazione



La lotta alla contraffazione è un lavoro di Team:

A

Brand Protection Manager
(marchi)

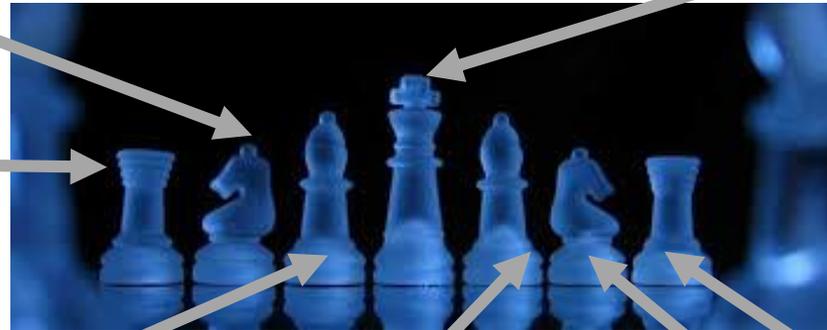
IPR Dept./Patent Attorney
(Brevetti/Modelli)

B

Direzione Affari Legali

C

Esperti sulla qualità, logistica di
produzione e sicurezza dei prodotti



D

Avvocati e altri consulenti
esterni (Patent / Trademark
Attorney)

E

Polizia Giudiziaria

Pubblico Ministero

Art. 473 codice penale: marchi, brevetti, disegni e modelli industriali.

Art. 474 codice penale: marchi.

Art. 517-ter codice penale: marchi, brevetti, disegni e modelli industriali.

Art. 517 codice penale: marchi (anche di fatto).

Art. 648 codice penale.

Art. 474-ter codice penale.

Art. 473 codice penale: contraffazione, alterazione, uso;

Art. 474 codice penale: contraffazione, alterazione, uso;

Art. 517-ter codice penale: usurpazione, violazione del titolo di proprietà industriale;

Art. 517 codice penale: uso mendace del segno;

Art. 648 codice penale: ricettazione;

Art. 474-ter codice penale: sistematicità delle condotte, allestimento di mezzi e attività organizzate;

Art. 473 codice penale: produzione di merci contraddistinte da marchi contraffatti;

Art. 474 codice penale: introduzione nello stato, detenzione per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione

Art. 517-ter codice penale: fabbricare o adoperare industrialmente, introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione i beni;

Art. 517 codice penale: porre in vendita o mettere comunque in circolazione;

Art. 648 codice penale: ricettazione;

Art. 474-ter codice penale: si applica al 473 e 474, primo e secondo comma codice penale, nonché al 517 ter;

Marchi (Art.473, 1° e 3° co. c.p.)

Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni).

- *Primo comma:* - Chiunque, **potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale**, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione **da sei mesi a tre anni** e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
- Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà **intellettuale (??)** o industriale»;

(Brevetti e) Modelli Industriali (Art.473, 2° e 3° co. c.p.)

- *Secondo comma: Soggiace alla pena della reclusione **da uno a quattro anni** e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque **contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali**, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
- *Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;*

Marchi (Art.474 c.p.)

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

- Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di ***trarne profitto***, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione ***da uno a quattro anni*** e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
- Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, ***al fine di trarne profitto***, i prodotti di cui al primo comma è punito con la ***reclusione fino a due anni*** e con la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà ***intellettuale*** o industriale;

Rapporti tra il reato previsto dall'art. 474 CP ed il reato di ricettazione

- 1. 648 - (Ricettazione).** Fuori dei casi di concorso nel reato (110), chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, **acquista, riceve** od occulta denaro **o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare**, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da **due a otto anni** e con la multa da euro 516 a euro 10.329 (709).
- 2.** La pena è della reclusione **sino a sei anni** e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità (62 n. 4).
- 3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile (85) o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (4).**

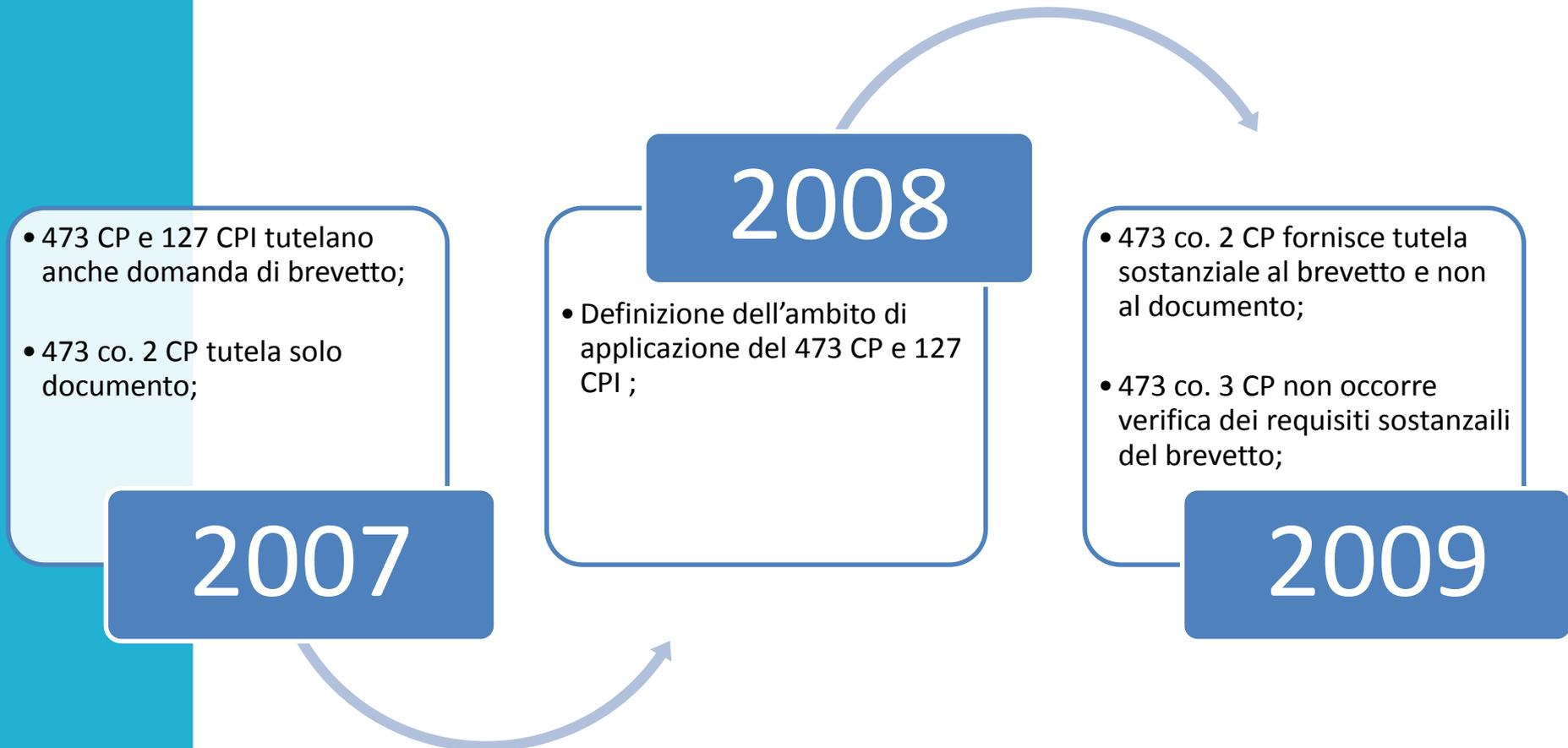
(Brevetti e) Modelli Industriali (Art.473, 2° e 3° co. c.p.)

- *Secondo comma: Soggiace alla pena della reclusione **da uno a quattro anni** e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque **contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali**, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*
- *Terzo comma: I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;*

Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).

- *Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, **potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente** oggetti o altri beni realizzati **usurpando** un titolo di proprietà industriale o in **violazione** dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la **reclusione fino a due anni** e con la multa fino a euro 20.000.*
- *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, **introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni** di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*
- *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.*

(1) Il comma 1 dell'art. 127 CPI recitava: "1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, **espone**, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, é punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro."



2007

- 473 CP e 127 CPI tutelano anche domanda di brevetto;
- 473 co. 2 CP tutela solo documento;

2008

- Definizione dell'ambito di applicazione del 473 CP e 127 CPI ;

2009

- 473 co. 2 CP fornisce tutela sostanziale al brevetto e non al documento;
- 473 co. 3 CP non occorre verifica dei requisiti sostanziali del brevetto;

Condotte penalmente rilevanti

- Contraffazione;
- Alterazione;
- Uso;
- Riproduzione pedissequa del segno protetto;
- Riproduzione degli elementi fondamentali del segno protetto;
- Condotte residuali rispetto a contraffazione e alterazione;

L'art. **473 c.p.** (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l'art. 517 stesso codice (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La prima norma incriminatrice esige, dunque, la **contraffazione (che consiste nella riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, di un marchio o di un segno distintivo)** o la **alterazione (che ricorre quando la riproduzione è parziale, ma tale da potersi confondere col marchio originario o col segno distintivo)**. L'altra norma prescinde, invece, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili da parte dei consumatori comuni.

Cass. pen., Sez. V, 26/06/1996, n.7720

Art. 474-bis. - (Confisca)

Nei casi di cui agli articoli **473** e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Secolo XIX

Decisione del tribunale di imperia

Sequestrati cinque immobili ad Alberino, re delle false griffe

19 maggio 2011

Sanremo - Aveva intestato quattro appartamenti e un negozio ai propri familiari, due dei quali minorenni, con il probabile obiettivo di “salvarli” da eventuali provvedimenti giudiziari. Un escamotage che non è servito ad **Antonio Alberino**, commerciante napoletano di 65 anni, meglio conosciuto come il “**re delle false griffe**”, ad evitare il sequestro di tutti e cinque gli immobili, il cui valore è stato stimato in oltre 600 mila euro.

Art. 474-ter - (Circostanza aggravante)

Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, **primo comma**, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della **reclusione da due a sei anni** e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Art. 474-quater - (Circostanza attenuante)

Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Altri strumenti di lotta alla contraffazione introdotti dalla legge 99/2009

- *Possibilità di utilizzare le operazioni sotto copertura;*
- *Inclusione dei reati di contraffazione tra quelli che generano responsabilità per l'impresa ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;*
- *Ridefinizione della sanzione amministrativa al consumatore;*
- *Sequestro amministrativo dei locali ove è stata posta in essere la condotta di contraffazione;*

Responsabilità delle società e degli enti (D.lgs. 231/2001) introdotta con la legge 23 luglio 2009 n. 99

1. Il Decreto Legislativo 231/01 ha introdotto nell'ordinamento italiano **la responsabilità delle società per i reati** commessi da amministratori, manager, dipendenti, partner o collaboratori.
2. La responsabilità, definita amministrativa, ma sostanzialmente riferibile alla sfera penale, è prevista a carico delle società ogni volta che un reato sia commesso da propri collaboratori nell'interesse o vantaggio della stessa. Non è necessario aver conseguito un "vantaggio" concreto, ma è sufficiente che vi sia "l'interesse" dell'azienda ad un potenziale vantaggio derivante dalla commissione del reato.
3. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.
4. La società risponde con il proprio patrimonio in via autonoma rispetto alla persona fisica, che materialmente commette il reato del quale risponde in sede penale.

La società non è ritenuta responsabile se dimostra di avere “adottato ed efficacemente attuato” un Modello Organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati della stessa fattispecie di quello verificatosi.

In altri termini, le aziende possono tutelarsi ed essere completamente esonerate dalla responsabilità in questione se provano che eventuali reati siano stati commessi da propri collaboratori in aperta violazione di regole interne (Modelli Organizzativi conformi a quanto richiesto dalla normativa).

La recente introduzione nell’ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 delle tipologie di reato correlate alle violazioni dei diritti di proprietà industriale hanno ampliato ulteriormente il numero di aziende potenzialmente obbligate a prevenire questa tipologia di reati.

- Può iniziare con prove c.d. ‘indiziarie’ (vs./ *il principio civilistico ‘actore non probante, reus absolvitur’*);
 - *E’ efficace nei confronti di ‘bad guys’ e ‘fly-by-night operators’;*
 - *Consente il tracciamento delle fonti (produttori, importatori, distributori) partendo dal rilevamento del prodotto sul mercato;*
- a) Elemento oggettivo (violazione del diritto IP come previsto dalla fattispecie penale)
 - b) Elemento soggettivo (intenzionalità della violazione)
 - c) Il presupposto è che ci sia un diritto di proprietà industriale (l’unica eccezione riguarda i segni distintivi non registrati)

La tutela doganale

- Reg. (UE) 608/2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio



Il regolamento doganale in sintesi:

- a. Necessità di depositare istanza (telematica) all'Agencia delle Dogane e dei Monopoli;
- b. Fermo delle merci e sospensione dello svincolo per un periodo di 10 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 10;
- c. Richiesta di intervento indirizzato al titolare dei diritti per ispezionare le merci sospettate;
- d. Deposito di relazione tecnica a conferma della sussistenza della contraffazione, alterazione o violazione dei diritti di proprietà industriale;
- e. Provvedimenti cautelativi sulla merce (sequestro civile o penale);

La procedura: principi base

- ⊕ reati perseguibili d'ufficio [REGOLA]: il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, a prescindere dal deposito di una precisa notizia di reato;
- ⊕ reati perseguibili a querela di parte [ECCEZIONE]: il Pubblico Ministero non potrà avviare un'azione penale sino a quando la parte offesa non abbia depositato una notizia di reato in forma di QUERELA.

I mezzi di investigazione

- Ispezioni;
- Perquisizioni;
- Intercettazioni;

Le misure cautelari reali

- Sequestro probatorio;
- Sequestro preventivo;

La procedura:
Le fasi del procedimento penale

- Indagini Preliminari (***perquisizioni e sequestri, intercettazioni di chiamate telefoniche/email/fax, misure cautelari sulla merce sequestrata***);
- Dibattimento (primo grado);
- Impugnazioni (secondo grado avanti la Corte d'Appello e terzo grado avanti la Corte di Cassazione);
- Il Titolare del Diritto: agisce come ***'parte offesa'*** (***deposita la notizia di reato, raccoglie principi di prova sui quali basare l'azione penale, fornisce supporto tecnico -ausiliari di polizia giudiziaria- providing technical expertises.***
- La parte offesa: si costituisce e diventa Parte Civile;
- La Parte Civile protegge i propri interessi (civili) depositando appelli e ricorsi per cassazione;

UIBM



Avv. Riccardo Castiglioni

***Studio Legale
Castiglioni Marchetti le Divelec Baratta***

Viale Bianca Maria, 25
20122 – Milano

Tel. +39 02 7639 0313 +39 02 7631 0867
Fax +39 02 795 218

Mobile +39 335 6097 284

riccardo.castiglioni@cbmld.com

segreteria@cbmld.com