

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE

(omissis)

RITENUTO IN FATTO

A seguito di richiesta del pubblico ministero, il gip presso il tribunale di Brindisi emetteva decreto n.9536/10 del 23.12.2010 di sequestro preventivo, mediante oscuramento, di tre siti Internet attraverso i quali venivano pubblicizzati e commercializzati dei copri ruota non originali, ravvisando il fumus del reato di cui all'art. 474 c.p..

G.A., quale legale rappresentante delle società di commercializzazione di tali prodotti, proponeva istanza di revoca del decreto, che veniva accolta dal gip con ordinanza del 30 marzo 2011, sulla base di una nuova valutazione giuridica della fattispecie di reato contestata.

Proposto appello da parte del pubblico ministero, il tribunale di Brindisi annullava quest'ultima ordinanza, così ripristinando il sequestro dei siti Internet.

Avverso l'ordinanza del tribunale di Brindisi, propone ricorso per cassazione il G., allegando i seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 27 c.p.p. per avere il tribunale di Brindisi annullato il provvedimento del Gip dopo che vi era stata una declaratoria di incompetenza da parte dello stesso tribunale, resa nell'ambito di una impugnazione proposta dalla coindagata V. G.. Secondo il ricorrente il tribunale di Brindisi non poteva in alcun modo decidere sull'appello del PM, avendo già riconosciuto la competenza di altro tribunale e dovendo a quest'ultimo essere proposta ogni impugnazione od istanza; lamenta inoltre il ricorrente che il tribunale di Brindisi non abbia comunque dichiarato ex art. 27 c.p.p. la propria incompetenza in favore dell'autorità giudiziaria di Cuneo, con trasmissione ad essa degli atti (peraltro, già trasmessi dal pubblico ministero).

2. Con un secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 474 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 241; sostiene il ricorrente che laddove la riproduzione del marchio assume una funzione puramente estetica e descrittiva, destinata a poter fornire al consumatore un prodotto alternativo all'originale, in quanto idoneo a ripristinare l'aspetto originario del bene, non vi sia alcuna violazione dell'art. 474, il quale tutela la pubblica fede e non i diritti privati del titolare del marchio.

3. Incidentalmente, nell'ambito del primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia, ove se ne ravvisasse la necessità, il conflitto di competenza ex art. 30 c.p.p. tra il tribunale di Brindisi e l'autorità giudiziaria di Cuneo.

Il Procuratore Generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, considerato che la posizione della coindagata V. era autonoma (tanto che gli atti furono inviati a Torino e non a Cuneo) e che è mancata, per quanto riguarda il G., una formale dichiarazione di incompetenza, non essendo rilevante la decisione "interna" assunta dal P.M. di trasmettere gli atti alla procura di Cuneo.

2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, non essendo consentito sollevare il conflitto di attribuzione in Cassazione, nè essendovi, comunque, una tale situazione in atto; non esistono infatti due pronunce giudiziali in conflitto positivo o negativo di competenza.

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia una erronea applicazione della legge penale, è invece fondato, nei termini di cui infra.

4. Gli artt. 473 e 474 c.p. tutelano il marchio non in se stesso, ma quale segno distintivo e cioè come elemento di identificazione della provenienza del prodotto. Questa affermazione si basa su un elemento letterale, dato che la norma penale accomuna in una endiadi il marchio agli altri segni distintivi, con ciò ritenendo che entrambi siano tutelati penalmente in quanto appartenenti alla stessa categoria (quella dei segni distintivi, appunto).

5. La funzione naturale ed essenziale del marchio consiste nell'individuazione dell'origine del prodotto o del servizio contrassegnato, per distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa. Il marchio, quindi, deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un'unica impresa alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità (sul punto si vedano: il codice della proprietà industriale, approvato con D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha abrogato il R.D. 21 giugno 1942, n. 929; in giurisprudenza, Cass. Civ. Sez. 1^a, Sentenza n. 4034 del 06/12/1974 (Rv. 372631) e le sentenze Corte giustizia CE 23 maggio 1978, n. 102/77, Hoffmann - La Roche, 18 giugno 2002, n. C299/99, Philips, e la più recente 17 marzo 2005, n. 228, The Gillette Company e Gillette Group Finland Oy contro LA-Laboratories Ltd Oy (Il decimo considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa ricorda, segnatamente, che lo scopo della tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è in particolare quello di garantire la funzione d'origine del marchio (cfr. Corte giustizia CE sez. 3^a, 17 marzo 2005, n. 228))).

6. Ma il marchio, sebbene la sua funzione principale sia, come si è detto, quella di individuare la provenienza del bene, può assumere anche diversi ruoli laddove rappresenti non la "firma" del produttore, bensì una caratteristica estetica o descrittiva del prodotto.

7. La questione assume particolare rilevanza proprio nel mercato dei pezzi di ricambio per automobili, laddove le singole componenti dell'autoveicolo - soggette ad usura, deterioramento od a rottura a seguito di incidente - vengono sovente cambiate durante la vita dell'auto; tali ricambi possono recare in sé, quale elemento di natura estetica, proprio una raffigurazione, più o meno fedele, del marchio del costruttore dell'automobile.

8. Il caso oggi all'esame della Corte è emblematico; i copri cerchioni (o copri ruota) delle auto spesso riportano ben visibili degli elementi riconducibili al marchio del produttore, riprodotti con diverse modalità a seconda del costruttore o del modello di veicolo (può essere riportato puntualmente il marchio con le colorazioni originali, ma più spesso ne viene semplicemente riproposta in rilievo la sua forma, quasi sempre al centro del copri ruota).

9. In questi casi, il marchio così riprodotto non serve ad individuare la provenienza del singolo componente, nei confronti del quale non ha pertanto funzione distintiva, ma svolge la sua funzione "ordinaria" di identificazione del produttore solo con riferimento al bene nel suo complesso.

10. Con riferimento al singolo componente, invece, il marchio, pur rafforzando la percezione complessiva sulla provenienza del bene complesso, svolge una funzione meramente estetico - descrittiva.

11. Ora, il problema della libera produzione dei pezzi di ricambio è annoso ed è stato dibattuto a lungo, ma non vi è dubbio che è oggi consentito ai "ricambisti" di riprodurre fedelmente il singolo componente in tutti i suoi elementi descrittivi (diversamente, d'altronde, il bene non originale non potrebbe svolgere il suo ruolo commerciale di alternativa perfettamente fungibile al pezzo originale, difettando l'esatto ripristino dell'aspetto originario del bene complesso).

12. Questa facoltà è oggi riconosciuta non solo dal codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 - Codice della proprietà industriale, a norma della L. 12 dicembre 2002, n. 273, art. 15.

Art. 21.

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purchè l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio (...).

Art. 241.

"...i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario"), ma anche dalla normativa Europea (Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa.

Art. 6 - Limitazione degli effetti del marchio di impresa:

1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:

a) del loro nome e indirizzo;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purchè l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale): il decimo considerando della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa ricorda, segnatamente, che lo scopo della tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato è in particolare quello di garantire la funzione d'origine del marchio e l'art. 5, n. 1, della medesima direttiva dispone che il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Ma la direttiva precisa subito dopo (art. 6) che il diritto conferito dal marchio di impresa non può permettere al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purchè l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.

13. Limitando gli effetti dei diritti di cui il titolare di un marchio gode ai sensi dell'art. 5, l'art. 6 della direttiva 89/104 mira a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato comune.

14. Anche la giurisprudenza, che si è occupata della questione prevalentemente in ambito commercialcivilistico, riconosce ormai la piena legittimità della riproduzione esatta del pezzo di ricambio, salvo che - in aderenza alla disciplina normativa sul marchio - per le modalità con cui è attuata possa essere lesiva delle regole che presiedono alla correttezza dei rapporti industriali e commerciali.

Tali fattispecie si riscontrano ove, per esempio, nella pubblicizzazione del prodotto o nella confezione dello stesso non sia chiaramente indicato che si tratta di ricambio non originale (v.

Cassazione civile, sez. 1^a, 10 Gen 2000, n. 144).

15. Anche una scadente qualità del prodotto potrebbe essere lesiva dell'immagine del produttore del bene complesso e quindi configurare un danno per il produttore, ma si tratta di argomento che non rileva in questa sede penale, dato che ai fini dell'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p. si deve unicamente verificare se la realizzazione di un ricambio che riproduce, quale elemento estetico presente sull'originale, il marchio del costruttore dell'automobile possa configurare contraffazione di un segno distintivo. Unico elemento rilevante, ai fini penalistici, è dunque la qualificazione del marchio riprodotto sul ricambio; siccome si è detto in apertura di motivazione che la tutela penale afferisce solo agli elementi distintivi del prodotto (e tra questi può - ma non necessariamente deve - rientrare il marchio, ove svolga questa funzione), costituisce questione preliminare determinante quella sulla individuazione della funzione svolta dal marchio nello specifico, con riferimento al prodotto oggetto di commercializzazione.

- La funzione tipica del marchio, si è ricordato, è quella di contraddistinguere per origine e provenienza i prodotti sui quali esso è apposto; l'interesse protetto dalle norme sulla proprietà industriale è, dunque, quello alla distinzione del prodotto da quelli concorrenti che non recano quel

segno. Ne consegue che la tutela del diritto di marchio ha senso entro i limiti della difesa di quello specifico interesse.

16. Il corollario di quanto testè affermato è che - non risultando detto interesse pregiudicato dalla utilizzazione da parte di un terzo del medesimo marchio non in funzione tipica, e cioè distintiva, bensì al solo fine di rendere noto al consumatore che il proprio prodotto ha una destinazione strumentale o comunque collegata al prodotto al cui marchio si fa riferimento - non può in linea di principio esser vietato, dal titolare del marchio, l'eventuale uso atipico e descrittivo che un terzo ne faccia (così Cassazione civile, sez. 1^a, 10 Gen 2000, 144).

17. Prima di giungere alle conclusioni, si deve ancora rilevare che la riproduzione del marchio, ove presente sul componente originale, è essenziale perchè il ricambio possa svolgere la sua funzione di soluzione alternativa al più costoso prodotto proveniente dal costruttore del bene complesso. Ed è essenziale al meccanismo concorrenziale che vi sia la possibilità, per soggetti terzi rispetto al produttore originale, di produrre e commercializzare liberamente parti di ricambio, pur se caratterizzate esteticamente dalla presenza del marchio. Diversamente il costruttore assumerebbe una posizione monopolistica nel mercato del ricambio, potendo così imporre qualunque prezzo o decidere di commercializzare il ricambio non da solo, ma unitamente ad altre parti del veicolo (ad esempio il copri cerchione con il cerchione), senza timore di una qualche concorrenza esterna. Ciò impedirebbe il prodursi degli effetti equilibratori propri del mercato concorrenziale, con grave nocumento per i diritti degli utilizzatori. E' stato correttamente evidenziato dalla dottrina, infatti, che difficilmente l'aspetto concorrenziale può essere anticipato al momento della commercializzazione del bene complesso, considerato che i consumatori quando comprano un'auto nuova prestano normalmente ben scarsa attenzione ai cd. Life - cycle costs, cioè alle politiche praticate nel mercato dei pezzi di ricambio dalle case automobilistiche.

18. La possibilità di riproduzione fedele del componente automobilistico risponde, pertanto, anche a valutazioni di opportunità sotto il profilo economico-commerciale, ed è ritenuta a tal punto fondamentale da essere oggetto, come si è visto, di specifica tutela sia in ambito interno che comunitario.

19. Lo stesso marchio in sè considerato potrebbe formare oggetto di riproduzione integrale e fedele, qualora sia utilizzato quale componente e non quale segno distintivo del singolo ricambio che lo incorpora; si pensi al marchio in materiale plastico che viene spesso applicato sulla calandra o sul portellone posteriore delle autovetture. Anche qui il marchio svolge una doppia funzione:

identificativa quanto al bene complesso, ma meramente estetica con riferimento al pezzo di plastica che adorna l'automobile (già molti anni fa la giurisprudenza di merito ebbe ad affermare che la produzione e la messa in commercio, da parte di un ricambista autonomo, di componenti di carrozzeria col marchio della casa produttrice dell'autovettura non pregiudica l'interesse dell'impresa titolare della privativa perchè l'identificazione del veicolo rimane ferma ed inconfondibile, in quanto assicurata dal marchio d'origine, sebbene fisicamente riprodotto dal fabbricante del ricambio).

20. Si deve, dunque, concludere che il marchio riprodotto sulle componenti dell'automobile assume una duplice portata: ha una funzione identificativa per quanto riguarda il bene complesso, mentre svolge una funzione solamente estetico - descrittiva con riferimento al ricambio; ne consegue che, per poter essere penalmente sanzionabile, l'uso del marchio altrui deve essere idoneo ad ingenerare errore in relazione all'oggetto che il marchio identifica.

Si veda, in proposito, un non recente sentenza della suprema Corte (Cass. Civ. Sez. 1^a, Sentenza n. 2692 del 29/05/1978, Rv. 392078): "A configurare l'ipotesi di una contraffazione di marchio è necessario che essa investa quegli elementi, costitutivi e caratteristici, che adempiono alla specifica funzione di identificare il prodotto contrassegnato nella sua consistenza merceologica e nella sua provenienza imprenditoriale".

21. Perciò, sarebbe penalmente sanzionabile l'imprenditore che apponesse sulle proprie automobili il marchio di un altro costruttore, perchè così farebbe credere ai terzi che quel bene proviene da un altro produttore. Analogamente, tornando al settore dei copri cerchioni, sarebbe sanzionabile la

riproduzione di prodotti alternativi creati da terzi, ove diversi da quelli originali e provvisti del marchio del produttore indipendente (In argomento, v.

Cassazione civile sez. 1^a, 30 luglio 2009, n. 17734). Qui non siamo più propriamente nell'ambito dei ricambi, quanto degli accessori after market, per cui non valgono più le relative deroghe alle privative di carattere industriale o commerciale; in questo caso, nei confronti del produttore indipendente, il copri cerchione non è ricambio ma un prodotto finito, per cui l'apposizione del marchio diverso da quello del costruttore dell'automobile serve anche ad identificare la provenienza di quel bene, che si distingue dalle altre componenti scelte e prodotte (o fatte produrre a terzi su commissione) dal costruttore stesso. Il terzo che riproduce il copri cerchione non originale - che costituisca una scelta creativa ed originale e che rechi il marchio del produttore indipendente del solo cerchione - integrerebbe certamente il reato di contraffazione del marchio identificativo, perchè a quel punto vi sarebbe concreta confusione sulla provenienza del componente specifico.

22. Ma quando il copri cerchione è quello originariamente montato dal costruttore, l'eventuale presenza del marchio svolge la sua funzione distintiva con riferimento al bene nel suo complesso, posto che tutte le componenti dell'auto hanno geneticamente la medesima provenienza. Quindi la riproduzione del marchio può essere penalmente sanzionata solo con riferimento al bene identificato dal marchio stesso (cioè l'automobile) e non con riferimento al singolo ricambio (nei confronti del quale, lo si ripete, la raffigurazione del marchio è necessitata dalla esigenza di riprodurre fedelmente l'originale e svolge quindi una funzione meramente estetica).

23. Qui si pone un altro problema, che è stato sollevato dal provvedimento impugnato, e cioè quello della riconoscibilità della provenienza del ricambio; posto che non vi sono indicazioni del produttore sulla parte visibile del componente - dice il tribunale di Brindisi - il consumatore e la generalità dei consociati possono comunque essere tratti in errore sulla sua provenienza che, in mancanza di diversa indicazione, potrebbe essere attribuita al costruttore del bene complesso.

24. Il discorso è suggestivo e non privo di ragionevolezza, sotto un profilo astratto, ma non si deve dimenticare che sarebbe del tutto svuotata di significato la norma che autorizza la riproduzione del ricambio uguale all'originale se poi si chiedesse al ricambista di evidenziare in modo ben visibile sul prodotto il proprio marchio o le indicazioni sulla reale provenienza industriale del bene; questo perchè i prodotti in cui riveste un'importanza fondamentale l'immagine non tollerano, per evidenti motivi commerciali, l'inserimento di elementi estranei, che ne rovinerebbero l'aspetto estetico.

25. La funzione distintiva del singolo ricambio è, allora, assicurata tramite modalità differenti. In fase commerciale si deve operare sia sulla pubblicità, sia sulla confezione del prodotto; in entrambi i casi può essere messo bene in evidenza che il ricambio non è originale e che proviene da un certo produttore, senza che ciò incida su una piena utilizzazione finale. Quanto al momento dell'uso, l'identificazione non può che avvenire, come normalmente avviene, tramite una stampigliatura interna (se fosse visibile all'esterno, infatti, ne pregiudicherebbe irreparabilmente l'estetica).

26. La identificabilità del produttore reale del bene viene assicurata con queste modalità, non potendosi anche pretendere che la stessa sia immediatamente percepibile su un semplice ricambio; d'altronde, è notorio che vi sono plurimi ricambisti che riproducono le singole componenti delle auto e ciò è anche ritenuto legittimo, come si è visto, dalla legge e dalla giurisprudenza, per cui chi vede passare un'automobile sa già che il copri cerchione può essere un prodotto non originale e deve sapere che l'indicazione della sua provenienza non risiede nel marchio del costruttore eventualmente riprodotto, bensì nelle indicazioni stampigliate sulla faccia non visibile del prodotto.

27. A questo punto, considerato che nel caso in esame non viene in discussione la mancata indicazione di provenienza in sede di commercializzazione - dato che è pacifico che sui siti internet oggetto di sequestro era ben evidenziato che si trattava di prodotti non originali - nè vi sono questioni sull'esistenza del marchio del produttore sulla faccia interna del copri ruota (circostanza pacifica), tenuto conto di quanto affermato in punto di diritto, non si può che concludere per la piena legittimità, quantomeno ai fini penalistici, della condotta dell'indagato.

28. In conclusione, si deve annullare l'ordinanza del tribunale di Brindisi, fondata su un'erronea applicazione della legge penale e di conseguenza va affermato il seguente principio di diritto: ai fini

dell'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., la contraffazione penalmente sanzionabile è solo quella che attiene al marchio nella sua funzione distintiva. E' legittima, invece, nei casi e con i limiti indicati in sentenza, la riproduzione dei marchi con funzione estetico - descrittiva.

29. In applicazione di tale principio e non essendovi valutazioni di merito da compiere, essendo i fatti pacifici, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza del tribunale di Brindisi che, annullando l'ordinanza di revoca del Gip, ha di fatto ripristinato il sequestro, basandosi su un'interpretazione della norma penale in contrasto con il principio sopra affermato.

30. Per effetto dell'annullamento dell'ordinanza del tribunale di Brindisi, rivive l'ordinanza del Gip di revoca dell'originario decreto di sequestro, ragion per cui non è necessario assumere alcun ulteriore provvedimento di revoca; al fine di far cessare il vincolo del sequestro, è però necessario che l'ufficio di Procura curi l'esecuzione del provvedimento del Gip del 30.3.2011, disponendo il ripristino dei siti internet in sequestro.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone il ripristino dei siti internet in sequestro.

Manda al Procuratore Generale presso questa Corte per i provvedimenti di cui all'art. 626 c.p.p..