



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Contraffazione del marchio: ultime sentenze

Autore: Redazione | 14/03/2021



Reato di ricettazione; prodotti con segni falsi; contraffazione grossolana; segni distintivi del marchio.

Qual è la differenza tra il reato di contraffazione ed il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi? Quando ricorre e quando è escluso il

reato di ricettazione? Il reato di ricettazione è escluso se i marchi contraffatti non risultano idonei ad ingannare il consumatore medio. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze sulla **contraffazione del marchio**.

Contraffazione del marchio: legittimazione ad agire

La legittimazione ad agire per contraffazione di un marchio spetta sia ai licenziatari, sia ai distributori dei prodotti brevettati, in quanto anche questi ultimi sono dotati di un proprio interesse economico alla tutela dei prodotti da essi distribuiti.

Tribunale Roma sez. XVII, 23/11/2020, n.16508

La registrazione di un domain name che riproduce o contiene il marchio altrui

In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un “domain name” di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l’attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la convalidazione del marchio “grazia.net” in quanto comportante un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico-semantico, al marchio forte “Grazia”, rinomato ed altamente distintivo dell’omonima testata editoriale).

Cassazione civile sez. I, 21/02/2020, n.4721

Contraffazione del marchio: configurabilità

L’**attività illecita**, consistente nell’appropriazione o nella contraffazione di un marchio, mediante l’uso di segni distintivi identici o simili a quelli legittimamente

usati dall'imprenditore concorrente, può essere da quest'ultimo dedotta a fondamento non soltanto di un'**azione reale**, a tutela dei propri **diritti di esclusiva sul marchio**, ma anche, e congiuntamente, di un'azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità fra i rispettivi prodotti.

[Cassazione civile sez. I, 29/01/2019, n.2473](#)

Detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto

La **detenzione** per la **vendita di prodotti** recanti **marchio contraffatto** integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen., senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, poiché la norma indicata 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**.

Cassazione penale sez. II, 08/01/2019, n.8783

Contraffazione indiretta

Con riguardo alla **contraffazione indiretta**, la Legge 3.11.2016 n. 214 che ha modificato l'art. 66 c.p.i., pur mantenendo fermo che il contributo di contraffazione deve vertere su "un elemento indispensabile dell'**invenzione brevettata**" e riguardare "mezzi necessari per la sua attuazione", non esige però che la destinazione dei "mezzi" sia univoca, tanto meno esclusiva, ma soltanto che il terzo fornitore dei mezzi abbia conoscenza, o possa averla con l'ordinaria diligenza, della destinazione dei mezzi ad attuare l'invenzione e della loro idoneità allo scopo.

Tribunale Torino sez. II, 09/11/2018

Marchio notorio

In tema di **marchio notorio** o che gode di **rinomanza**, non occorrendo accertare l'affinità tra i prodotti o i servizi di riferimento, né tantomeno il rischio di confusione o di associazione, l'utilizzo ingiustificato di un segno altrui successivo, che presenti un nesso con il marchio, vale a dire un certo grado di somiglianza, è **illecito**, sempre che pregiudichi, alla stregua della percezione del consumatore medio di riferimento, anche non cumulativamente: a) il **carattere distintivo** del marchio medesimo, c.d. diluizione, in quanto ne risulta indebolita la sua idoneità a identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; b) la **notorietà** dello stesso, c.d. corrosione, in quanto ne è compromesso il suo potere di attrazione e comporta comunque un vantaggio, c.d. parassitismo, derivante dall'**indebito sfruttamento** del carattere distintivo o della notorietà del marchio anteriore, pur senza che questo ne sia pregiudicato.

(Nella specie, la Suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la contraffazione del marchio tridimensionale forte e notorio "Gancini" di Ferragamo, da parte di ganci e **fibbie simili** usati da un concorrente per le proprie **borse**, senza però valutare la sussistenza o meno delle violazioni sopra richiamate).

Cassazione civile sez. I, 17/10/2018, n.26001

Contraffazione grossolana

Integra il delitto di cui all'art. 474 c.p. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della **contraffazione grossolana**, considerato che 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.

Cassazione penale sez. II, 18/12/2018, n.13549

Commercio e acquisto di prodotti con segni falsi

L'art. 474 c.p. non rileva, ai fini di esclusione della **responsabilità penale**, la circostanza che dalle caratteristiche evidenziate della merce non sarebbe stata possibile un'induzione in errore degli acquirenti.

Il reato di introduzione nello Stato e **commercio di prodotti con segni falsi** è volto a tutelare, non la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei **consumatori** nel marchio, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione; ne consegue che non può parlarsi di **reato impossibile** per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei **prodotti originali**, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti o in forma dinamica sulla pubblica via), in quanto l'attitudine della **falsificazione** ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione.

Tribunale Torre Annunziata, 24/09/2018, n.2041

Rotoli di stoffa con loghi di famose griffe

Nel reato previsto dall'articolo 473 c.p. di **contraffazione**, alterazione uso di marchio segni distintivi la condotta ha per oggetto il contrassegno mentre nel reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi la condotta ha per oggetto il **prodotto contrassegnato**. (Nel caso di specie, all'interno di un garage erano state trovate delle macchine da cucire per ricamare **rotoli di stoffa** con loghi di importanti griffe).

Tribunale Torre Annunziata, 13/09/2018, n.1894

Reato di ricettazione: quando è escluso?

Non può essere accertato alcun pericolo per il **bene giuridico tutelato** del reato di contraffazione laddove la riproduzione delle **caratteristiche del prodotto** e del marchio sia talmente maldestra da rendere **riconoscibile** la **contraffazione** stessa anche in considerazione del **luogo di vendita**.

Tribunale Roma sez. VII, 06/08/2018, n.8894

Ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi

Il **delitto di ricettazione** e quello di **commercio** di prodotti con segni falsi possono concorrere, posto che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.

La fattispecie astratta di cui all'articolo 474 del Cp, invero, non contiene tutti gli elementi costitutivi di quella di ricettazione previsti dall'articolo 648 del Cp, ben potendo il reato essere commesso dallo stesso autore della contraffazione o dell'**alterazione**, ovvero da un soggetto che ha acquistato i prodotti, successivamente commercializzati, senza la consapevolezza iniziale della **falsità del marchio** o dei **segni distintivi**.

In tali ipotesi manca, infatti, un elemento costitutivo della fattispecie della **ricettazione**, ovvero, nel primo caso l'acquisto da terzi di cose provenienti da delitto, e nel secondo caso l'elemento soggettivo del **dolo**.

Nel caso di specie, il tribunale ha riconosciuto la responsabilità per entrambi i reati in capo all'imputato per aver detenuto per la vendita materiale falso, e per averlo acquistato consapevole della sua **provenienza illecita**.

Tribunale Frosinone, 20/07/2018, n.1009

Circolazione ed utilizzazione dei prodotti

contraffatti

Ai fini della configurabilità del reato ex art. 474 c.p. la grossolanità della contraffazione non esclude la punibilità del reato in quando la potenziale **lesività del marchio** deve essere valutata non al momento della vendita dei **beni contraffatti** bensì alla loro successiva circolazione ed utilizzazione.

Tribunale Chieti, 14/05/2018, n.650

Cappelli con il marchio Gucci contraffatto

Non sussiste il concorso formale tra il reato di **contraffazione del marchio** e la ricettazione del bene quando vi è un'attività "derivata" nell'acquisto del bene non concorrente con la contraffazione. (Nel caso di specie si trattava di un container contenente cappelli con il **marchio Gucci** contraffatto, introdotto in Italia dalla Cina clandestinamente).

Tribunale Napoli sez. VII, 05/04/2018, n.3734

Tutela del marchio: quando si verifica il pregiudizio?

In tema di tutela del marchio, il **pregiudizio** al **carattere distintivo** si verifica quando risulta indebolita l' idoneità del marchio ad identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l'uso del marchio posteriore fa disperdere l'**identità del marchio** anteriore e la corrispondente presa nella mente del pubblico.

Nell'ipotesi di contraffazione del marchio sussiste un indebito vantaggio quando, grazie a un trasferimento dell'immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal **segno identico** o simile, sussiste un palese sfruttamento parassitario nel tentativo di infilarsi nella scia del marchio notorio.

Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 12/02/2018, n.433

Note

Autore immagine: 123rf com