



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Scarpe Crocs senza tutela: lecito copiarle

Autore: Redazione | 23/10/2019



***Non c'è contraffazione né incriminazione penale per chi vende i sandali di plastica privi del marchio Crocs, ma con lo stesso disegno.***

Avrai sicuramente presente il modello di scarpe **Crocs**, gli “zoccoli di plastica” dall'inconfondibile stile che, qualche anno fa, hanno fatto irruzione sul mercato mondiale. Come sempre succede, quando arriva una novità nel campo della moda

c'è sempre chi prova a copiarla. E, il più delle volte, la contraffazione arriva dalla Cina. Senonché, a sorpresa, proprio oggi la Cassazione ha stabilito **[1]** che non si può parlare di reato di contraffazione per il commerciante trovato a vendere le Crocs senza il marchio d'origine (nel caso di specie, si trattava proprio di un cinese). Questo perché il **modello industriale comunitario, concernente le scarpe Crocs**, deve essere considerato, sin dall'origine, **privo di tutela**.

Lo aveva già stabilito il tribunale dell'Unione Europea **[2]** quando, qualche tempo fa, ha rigettato il ricorso della società produttrice, confermando la decisione dell'Euipo, l'ufficio Ue per la proprietà industriale. Nella sentenza, si legge che la **domanda di registrazione del disegno** o modello comunitario era stata presentata presso l'Euipo il 22 novembre 2004 e che la registrazione era stata concessa nell'anno successivo. Il marchio era stato poi acquistato dalla Crocs. Senonché, tale registrazione era stata contestata per **difetto del requisito di "novità"** del disegno (condizione necessaria per la tutela del **copyright**). E ciò perché detto disegno era stato divulgato prima del 2003, ossia anteriormente al periodo di 12 mesi precedenti dal data di priorità rivendicata, contrariamente a come la legge richiede.

In pratica, è successo che il modello oggi in mano alla Crocs **era stato divulgato prima della registrazione negli Stati Uniti** anche attraverso un sito web: prodotti con quelle caratteristiche esteriori sono stati messi in vendita in varie zone degli Usa divenendo patrimonio conoscitivo anche degli specialisti del settore che operano in Europa. Così l'Euipo ha dichiarato la **nullità del disegno delle scarpe Crocs**, che ad oggi sono **prive di alcuna tutela**.

La decisione risulta impugnata di fronte alla Corte di giustizia dell'Ue, ma nel frattempo manca un presupposto indefettibile per ritenere l'esistenza della contraffazione.

Ricordiamo che, in base agli articoli 4 e seguenti del regolamento Ce, un disegno o modello industriale è protetto se possiede due requisiti: la **novità** e il **carattere individuale**. Quest'ultima condizione si configura quando il modello desta nell'«utilizzatore informato» un'impressione generale che differisce in modo significativo da quella suscitata dalle precedenti registrazioni nel comparto merceologico di riferimento. E per "utilizzatore informato" si intende non un progettista o un esperto tecnico, ma una persona che ha un alto grado di conoscenza del settore a causa del suo interesse per i prodotti.

## Note

[1] Cass. sent. n. 43374/2019 [2] TUE sent. T-651/16.

## Sentenza

**Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 settembre - 23 ottobre 2019, n. 43374** Presidente Rago – Relatore Cianfrocca Fatto 1. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza con cui il Tribunale salentino aveva riconosciuto Q.Z. responsabile dei reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. e, ricondotto il fatto di ricettazione nella ipotesi di cui al capoverso della medesima norma incriminatrice, ritenuto altresì il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 6 di reclusione ed Euro 350 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. L'odierno ricorrente era stato infatti chiamato a rispondere dei reati sopra indicati perché trovato in possesso e per aver posto in vendita (senza essere concorso nella contraffazione), 168 paia di scarpe con il marchio registrato "(...)". 2. ricorre per Cassazione Q.Z. a mezzo del difensore lamentando: 2.1 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale alla luce delle decisioni del Tribunale UE; rileva che il Tribunale UE, con sentenza del 14.3.2018, aveva confermato la decisione dell'Ufficio UE per la Proprietà Intellettuale che, a sua volta, aveva dichiarato nulla la domanda relativa al modello di calzature oggetto del presente giudizio, privo pertanto di tutela così da rendere non configurabile, sotto il profilo oggettivo, il reato di cui all'art. 474 c.p.; osserva, peraltro, che, come risulta pacificamente accertato nelle due sentenze di merito, le calzature in questione non riportavano il marchio né il logo dell'azienda "(...)"; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all'art. 474 c.p., comma 2: richiama il tenore della disposizione e, in particolare, la nozione di "marchi" o "segni distintivi" spiegando che, nel caso di specie, non si poteva ritenere integrata la fattispecie penale in presenza di detenzione o messa in vendita di merce frutto di contraffazione o alterazione di brevetti o disegni e, dunque, eventualmente punibile ai sensi dell'art. 517ter c.p., reato procedibile esclusivamente a querela di parte, nel caso di specie non proposta; 2.3 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riferimento al disposto di cui all'art. 648 c.p.: rileva che il possesso di una fattura di acquisto di calzature prive di marchio escludeva ogni possibilità di ricondurre la loro detenzione alla ipotesi delittuosa ipotizzata dalla pubblica accusa. Considerato in diritto Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo, assorbente rispetto ad ogni ulteriore censura pur articolata dalla difesa. 1. Non è inutile, in primo luogo, ricordare quali siano le diverse fattispecie incriminatrici contenute nel codice penale e che sono state nel tempo introdotte al fine di tutelare le privative industriali ovvero, comunque, secondo la tradizionale impostazione, la fede pubblica: si tratta, in particolare,

delle fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 e, introdotta più di recente, quella di cui all'art. 517ter c.p.. L'art. 473 c.p. appresta una tutela che riguarda la fase precedente la immissione in commercio di prodotti contraffatti; si tratta di una tutela che si colloca in una fase analoga a quella della fabbricazione prevista e punita dall'art. 517ter c.p., comma 1, e che sanziona chi fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, laddove la condotta punita dall'art. 474 c.p. è, invece, direttamente collegata alla messa in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce; corrispondente a tale previsione vi è quella di cui all'art. 517ter c.p., comma 2 che sanziona la detenzione finalizzata alla vendita e la messa in vendita con offerta diretta ai consumatori del prodotto falsamente contrassegnato e, del pari, presuppone già apposto il contrassegno su una determinata merce. L'oggetto materiale degli artt. 473 e 517ter c.p., secondo la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte, ricomprende il modello, mentre quello di cui all'art. 474 c.p. è limitato ai marchi e segni distintivi, giacché tale ultima disposizione non comprende nel proprio perimetro i modelli e disegni che non siano qualificati come marchio figurativo senza possibilità, peraltro, di estendere "in malam partem" la tutela del marchio a quella del modello senza violare il principio di legalità. È consolidato inoltre il principio per cui l'art. 473 c.p. è posto a tutela del bene giuridico della fede pubblica e richiede la materiale contraffazione o alterazione dell'altrui modello che sia tale da ingenerare confusione nei consumatori e da nuocere al generale affidamento; si è peraltro chiarito che l'offensività della condotta deve avere riguardo esclusivamente al successivo utilizzo del bene contraffatto, sicché "l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione" (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 2, 19.2.2013 n. 22.133, Ye; Cass. Pen., 5, 9.1.2009 n. 14.876, Chen). L'oggettività giuridica del delitto di cui all'art. 517ter c.p. afferisce invece esclusivamente al patrimonio del titolare della proprietà industriale e ricorre sia nell'ipotesi di prodotti realizzati in imitazione di quelli con modello altrui, sia nell'ipotesi di fabbricazione, utilizzazione e vendita di prodotti "originali" da parte di chi non ne sia il titolare (cfr., Cass. Pen., 3, 30.11.2016 n. 14.812, P.C. in proc. Shi che, in applicazione di tale criterio, ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso il reato di cui all'art. 474 c.p. non sussistendo la contraffazione del marchio, riconoscendo però l'integrazione del reato previsto dall'art. 517ter c.p. per l'indebito sfruttamento di un segno distintivo altrui mediante la riproduzione, in modo parassitario, dei connotati essenziali). La corretta qualificazione giuridica del fatto ha delle importanti implicazioni anche sul piano più strettamente processuale a partire dal regime di procedibilità dell'azione penale dal momento che i reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in coerenza al bene

giuridico tutelato, sono procedibili di ufficio laddove quello di cui all'art. 517ter comma 1 c.p. è procedibile a querela di parte. Si è peraltro posto il problema del regime di procedibilità della ipotesi di cui al capoverso dello stesso art. 517ter c.p. dove nulla si prevede sul punto; e, tuttavia, in applicazione del criterio generale posto dall'art. 50 c.p.p., comma 2 oltre che in considerazione del dato testuale (in apertura del comma 2 si stabilisce che "alla stessa pena soggiace..." senza alcun riferimento alla necessità della querela di parte, si deve ritenere che la fattispecie in questione sia procedibile di ufficio, soluzione che, nell'ottica del legislatore, può essere giustificata alla luce della differente ed in un certo senso "progressiva" offensività delle condotte in esse tipizzate nel senso più ci si avvicina al momento dell'ingresso del prodotto nel circuito commerciale, maggiore è il danno causato al soggetto titolare del diritto di sfruttamento della privativa. 2. Fatte queste premesse di ordine generale, e passando alla questione centrale sollevata con il primo motivo del presente ricorso, va detto che il carattere distintivo che accomuna tali fattispecie di reato è rappresentato dalla osservanza delle norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale da parte del titolare del modello, sicché il presupposto della condotta criminosa si rinviene essenzialmente nella validità del modello o del marchio della cui contraffazione o alterazione si discute. Gli artt. 4 e ssgg. del Reg. CE 6/20026 stabiliscono che un disegno o modello è protetto se e in quanto possieda due requisiti: la novità e il carattere individuale; la giurisprudenza comunitaria ha precisato, tuttavia, che una combinazione di elementi già divulgati è comunque suscettibile di protezione come disegno o modello comunitario a condizione che, nel complesso, sia in possesso di questi due requisiti. Un prodotto si considera dotato di carattere individuale quando l'impressione generale suscitata nell'utilizzatore informato differisca in modo significativo rispetto a quella suscitata nel medesimo utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato precedentemente al pubblico; per utilizzatore informato, si intende il soggetto che conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto merceologico di riferimento, ovvero che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, disponendo di un elevato grado di conoscenza a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d'attenzione relativamente elevato quando li utilizza. In quest'ottica, ovvero considerando la validità del modello o del marchio della cui contraffazione o alterazione si discute quale presupposto oggettivo della illiceità penale della condotta, questa Corte, modificando un orientamento assolutamente consolidato prima dell'intervento del legislatore del 2009 (cfr., Cass. Pen., 7.10.2011 n. 48.534, Jang; Cass. Pen., 5, 22.6.1999 n. 8.758, Rossi; Cass. Pen., 2, 21.11.2006 n. 6.323, Cinti; Cass. Pen., 5, 8.1.2009 n. 9.752, Giustini), ha allora avuto modo di spiegare che, proprio alla luce delle modifiche apportate agli artt. 473 e 474 c.p. dalla L. n. 99 del 2009, non è sufficiente, per la configurabilità del reato, che prima della sua

consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente e realmente conseguito (cfr., Cass. pen., 5, 13.7.2012 n. 36.360, Shao; Cass. Pen., 5, 4.6.0213 n. 41.891, Chiovini; Cass. Pen., 5, 12.12.2012 n. 9.340, Giannico; Cass. Pen., 12.4.2012 n. 25.273, Dellatte). La giurisprudenza, d'altra parte, è univoca nel senso di ritenere che sia compito del giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno della registrazione del modello, accertando, quindi, l'esistenza e la validità anche sostanziale del presupposto del reato stabilito dalle disposizioni interne e sovranazionali in punto di tutela della proprietà industriale ed intellettuale (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 5, 21.9.2010 n. 43.515, Guiderdone, secondo cui spetta al giudice penale decidere in via incidentale sulla validità o meno di un marchio, registrato sia in sede comunitaria che nazionale, quando la questione assuma rilevanza ai fini della qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'imputazione; conf., Cass. Pen., 3, 17.3.2016 n. 31.868, P.C. in proc. Cippitelli, che ha riaffermato tale principio in tema di contraffazione dei c.d. modelli ornamentali brevettati). Il giudice, pertanto, da un lato, potrà (rectius: dovrà) prendere in considerazione eventuali pronunce di inefficacia parziale nonché decisioni su eventuali domande di nullità dei modelli che, secondo quanto previsto dell'art. 17, paragrafo 1, e 69, paragrafo 3 lettere p), q), r) del Reg. CE n. 2245/20025, devono essere apposte sul relativo certificato di registrazione; dall'altro lato, dovrà verificare l'attuale validità del modello, considerando anche il termine quinquennale previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 37, prorogabile per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione. Ebbene, tornando al caso di specie, si deve allora prendere atto che il modello industriale comunitario concernente le scarpe "XXXXX" deve essere considerato "ab origine" privo di tutela. Con sentenza del 14.3.2018 (nella causa T-651/16 tra la società "Crocs" e l'EU IPO e la Gifi Diffusion), il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto il ricorso proposto dalla prima confermando la decisione dell'Ufficio Europeo che aveva dichiarato la nullità della registrazione del modello. Nella sentenza si dà atto che la domanda di registrazione del disegno o modello comunitario era stata presentata presso l'EU IPO il 22.11.2004 da parte della Western Brands LLC e che la registrazione era stata concessa a livello comunitario in data 8.2.2005 mentre nel novembre di quello stesso anno il disegno era stato trasferito alla "Crocs". Contro tale registrazione aveva ricorso all'EU IPO la Gifi Diffusion sostenendo la carenza del requisito di "novità" del disegno in quanto, a suo dire, esso era stato divulgato prima del 28.5.2003, ovvero anteriormente al periodo di dodici mesi precedenti la data di priorità rivendicata (nel caso di specie il 28.5.2004). In data 6.6.2016 l'EU IPO aveva dichiarato la nullità del disegno contestato confermando l'assenza del profilo della "novità" atteso che la Gifi Diffusion aveva adeguatamente dimostrato che la divulgazione del disegno era intervenuta prima della

registrazione negli Stati Uniti e, in particolare, si era realizzata mediante la pubblicazione degli zoccoli sul sito web della richiedente accessibile in tutto il mondo già in occasione del salone nautico internazionale svoltosi a Fort Lauderdale in Florida e che i prodotti con quelle caratteristiche esteriori erano stati messi in vendita da un distributore e da diversi rivenditori in molti Stati degli USA, sì da divenire patrimonio conoscitivo anche degli specialisti del settore operanti nella UE. "Crocs" aveva proposto ricorso al Tribunale dell'Unione Europea assumendo che tale (incontestata) pre-divulgazione non potesse essere conosciuta nel corso della normale attività commerciale degli ambienti specializzati in UE ma, nella sentenza in questione, il Tribunale ha fatto presente che "per valutare se gli atti di divulgazione non possano ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato che operano all'interno dell'Unione Europea, occorre esaminare se, sulla base dei fatti allegati dalla parte che contesta la divulgazione, è appropriato ritenere che non sarebbe stato effettivamente possibile per quegli ambienti essere a conoscenza degli eventi che costituiscono la divulgazione, pur tenendo conto di ciò che può ragionevolmente essere richiesto a tali ambienti in termini di conoscenza dell'arte nota". Il TUE ha dunque respinto il ricorso di "Crocs" ritenendo non adeguatamente dimostrate le tesi della ricorrente e, in particolare, ritenendo di non poter concordare con la tesi secondo cui era "improbabile" che operatori commerciali Europei si imbattessero nel sito Web di Crocs nell'esercizio della loro ordinaria attività commerciale, dal momento che il sito era accessibile da tutto il mondo e "Crocs" non aveva dimostrato che non ci fosse traffico internet originato in UE. In definitiva, respinta anche la tesi difensiva secondo cui l'art. 7 del Regolamento consentirebbe di escludere la novità del disegno soltanto in presenza di una divulgazione così diffusa da superare una data soglia quantitativa, non presente nella norma, il Tribunale ha confermato la decisione dell'EUIPO. La decisione è stata impugnata di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, tuttavia, come è noto, può essere adita limitatamente alle questioni di diritto coinvolte nella decisione che, nel frattempo, impone di ritenere la nullità "ab origine" del modello comunitario e, dunque, l'assenza di un presupposto indefettibile per ritenere la esistenza del reato di cui all'art. 474 c.p. ipotizzato e, comunque, la origine illecita della merce di cui al capo di imputazione. Di qui, dunque, l'annullamento della sentenza con riferimento ad entrambe le fattispecie di reato perché il fatto non sussiste in mancanza di un elemento costitutivo essenziale a connotare di illiceità la detenzione del materiale rinvenuto nella disponibilità dell'odierno ricorrente. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ad entrambi i reati perché il fatto non sussiste.