

LA TUTELA PENALE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

1) Introduzione: panoramica dei reati tipizzati dal legislatore in tema di proprietà industriale ed intellettuale

La tutela penale dell'originalità dei segni distintivi delle imprese, ovvero, dell'esclusività dei brevetti e delle proprietà industriali o della lecita diffusione delle opere dell'ingegno, è contenuta tanto nel vigente Codice penale quanto nella legislazione speciale di settore.

In particolare, e senza poter entrare, nella presente sede, nel merito delle singole condotte criminose tipizzate dalla legislazione speciale, le condotte penalmente rilevanti che vengono in rilievo in materia di diritto di proprietà industriale ed intellettuale possono essere sintetizzate come segue:

- la contraffazione, alterazione o uso, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, ovvero, l'introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti con segni distintivi falsi, costituiscono tutte condotte delittuose incriminate da specifici reati contro la fede pubblica ai sensi degli **artt. 473 e ss. c.p.** (segue caso *sub 2*);
- ancora, ed all'interno del Titolo VIII, capo II, del Codice penale, il legislatore ha invece previsto i differenti reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (**art. 517 c.p.**), fabbricazione o commercio di beni realizzati con appropriazione dell'altrui titolo di proprietà industriale (**art. 517 ter c.p.**) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (**art. 517 quater c.p.**);
- la **Legge speciale sul Diritto d'Autore (L. 633/1941)** appresta specifica e complessiva tutela alla paternità e pubblicazione delle altrui opere dell'ingegno, oltre al *software* ed alle banche dati, in seno alle disposizioni penali di cui agli **artt. 171 e ss.** del medesimo Testo legislativo.

In via generale, la normativa in commento sanziona penalmente una serie di comportamenti abusivi che causano un ingiusto danno patrimoniale ai soggetti titolari dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno protette, *software* o banche dati;

- infine, l'art. 623 c.p. punisce chi, volontariamente, riveli o impieghi, a proprio o ad altri profitto, un segreto relativo a scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo stato, del suo ufficio, della sua professione o della sua arte (segue caso *sub 3*).
- un accenno, sul punto, merita anche il reato di **ricettazione**, contemplato all'**art. 648 c.p.**: risponde di ricettazione chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Ciò, considerando soprattutto la annosa problematica relativa al rapporto giuridico intercorrente tra il delitto di ricettazione e le varie fattispecie di reato contemplate dalla l. autore: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2005, n. 47164, hanno escluso il concorso apparente di norme tra le fattispecie di cui all'art. 648 c.p. e quella di cui all'art. 171 *ter* l. autore, precisando, inoltre, che l'acquisto di supporti

audiovisivi di provenienza illecita, effettuato prima del 2003, integra l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 l. n. 248 del 2000 (illecito amministrativo con il quale si andavano a sanzionare le condotte di chi avesse acquistato opere dell'ingegno di provenienza illecita) e non anche il delitto di ricettazione di cui all'art. 648 c.p., e ciò indipendentemente dalla finalità per la quale l'acquisto è stato effettuato.

A seguito della modifica introdotta nel corpo della l. autore ad opera del d.lg. n. 68 del 2003, tale illecito amministrativo è stato poi circoscritto alla sola ipotesi in cui l'acquisto fosse stato effettuato per scopo personale, risultando in tutti gli altri casi applicabile l'ipotesi di reato di ricettazione;

2) Caso giudiziario relativo al reato di contraffazione di marchi ex art. 474 c.p. - Caso **Burberry** (Cassazione penale sez. II - 26/02/2020, n. 16568)

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è intervenuta nel contenzioso tra Burberry (nota azienda inglese attiva nel settore della moda) e una concorrente cinese per un caso di contraffazione del marchio e ricettazione.

A seguito dell'intervento della Guardia di Finanza presso la sede dell'azienda cinese venivano infatti sequestrati circa 4000 metri di tessuto lavorato secondo il noto motivo “tartan Burberry”, i quali risultavano essere stati contraffatti e distribuiti in un più ampio sistema di commercializzazione.

In primo grado il Tribunale di Roma con sentenza del 16 maggio 2016 assolveva gli imputati dalle contestazioni paventate a loro carico, in quanto i prodotti dell'azienda cinese, seppur identici a quelli venduti dal Burberry, non presentavano alcun riferimento al marchio denominativo dell'azienda inglese.

Sia il Tribunale sia la Corte d'appello pervenivano alla conclusione assolutoria in ragione della circostanza secondo la quale avrebbe difettato in capo agli imputati l'elemento soggettivo del reato, inteso come consapevolezza della condotta contraffattiva: mentre però in primo grado i Giudici erano giunti ad escludere l'idoneità confusiva dei prodotti valorizzando l'assenza del **marchio nominativo**, la Corte d'appello ha d'altro canto riconosciuto come i beni in sequestro riportassero un **marchio figurativo**, indiscutibilmente caratteristico della casa omonima.

In particolare, la Corte riconosceva come, ai fini della configurabilità del reato, fosse sufficiente la mera riproduzione del *pattern*, non essendo quindi necessaria la riproduzione esplicita del nome del *brand*.

Tuttavia, anche in appello la Corte ha rigettato le pretese risarcitorie della parte civile Burberry, in quanto la combinazione del tessuto (a righe beige e rosse su sfondo bianco) non sarebbe attribuibile unicamente al marchio Burberry, trattandosi viceversa di un generico motivo appartenente al tipo c.d. “*tartan*”. La Corte evidenziava come, dall'esame della documentazione fotografica in atti, fosse emersa una riproduzione del disegno “*con colori sfocati e su un tessuto stropicciato, sicché non sarebbe stato idoneo ad evocare il marchio oggetto di tutela anche perché grossolanamente riprodotto*”.

Seguiva poi la decisione della Corte di Cassazione che cassava la sentenza di secondo grado, accogliendo il ricorso formalizzato nell'interesse della persona offesa costituita parte civile Burberry, con conseguente annullamento della sentenza relativamente alle statuzioni risarcitorie.

I Giudici di legittimità richiamano i principi sviluppati in sede ermeneutica e dottrinale con riguardo agli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 474 c.p.: segnatamente, viene ribadito come, ai fini dell'integrazione di tale reato, l'alterazione dei marchi prevista dall'art. 473, comprende anche la riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre.¹

La pronuncia in esame appare meritevole di attenzione anche in relazione al riferimento fornito alla c.d. contraffazione grossolana, istituto elaborato dalla giurisprudenza correlato al grado di riconoscibilità dell'origine non autentica degli oggetti compravenduti: la pronuncia in commento ribadisce come integrì 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 ed 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.²

3) La protezione penale del *know how* aziendale (Cassazione penale sez. V - 11/02/2020, n. 16975)

Con la pronuncia citata la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali di cui all'art. 623 c.p., specificando i confini del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

La vicenda processuale trae origine dalla denuncia querela presentata dalla ATLAS Srl, società attiva nel settore della progettazione e commercializzazione di apparecchiature meccaniche, elettroniche e informatiche per il serraggio, nei confronti di alcuni ex dipendenti che, dopo essersi dimessi dalla società, hanno realizzato e immesso in commercio una chiave dinamometrica che avrebbe presentato analogie tecniche e funzionali rispetto a quella prodotta dalla querelante: cioè, sfruttando le conoscenze e l'esperienza professionale acquisita negli anni di lavoro presso quest'ultima.

La Corte d'appello di Milano, riformando parzialmente la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Monza, ha assolto tutti gli imputati dal reato di cui all'art. 171 *bis* L. 633/1941 e ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 623 c.p.

Le difese degli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 623 c.p. assumendo, da un lato, che il *know how* oggetto di protezione non sarebbe stato adeguatamente identificato e, dall'altro, che avrebbe difettato il requisito della segretezza delle informazioni di cui all'art. 98 del codice proprietà industriale.

In particolare, il *know how* sarebbe stato privo dei requisiti di tutelabilità di legge, anche in considerazione della radicale distinzione tecnica della chiave prodotta dagli imputati rispetto a

¹ Cass. sez. 5, n. 33900 del 08/05/2018 - dep. 19/07/2018, P.M. in proc. Cortese, Rv. 27389301

² Cass. Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019 - dep. 17/04/2019, ASSANE WADE, Rv. 27581401

quella di ATLAS, sia sotto il profilo dell'*hardware* che del *software*. La chiave dinamometrica che si assumeva replicata, infatti, era un prodotto semplice, in commercio da moltissimo tempo e soggetto a continue evoluzioni. Sempre secondo i ricorrenti, la sua commercializzazione da parte di ATLAS aveva reso di pubblico dominio l'asserito *know how* con conseguente perdita di qualsiasi pretesa di protezione in sede penale.

La sentenza impugnata, inoltre, sarebbe stata carente di motivazione e affetta da errori giuridici in ordine ai concetti di “notizia destinata a rimanere segreta” di cui all’art. 623 c.p. e alla nozione stessa di segretezza di cui alla normativa nazionale e internazionale (segnatamente, ATLAS non avrebbe posto in essere alcuna misura a tutela della segretezza del *know how* aziendale, quale la stipula di contratti di non concorrenza o l’adozione di misure idonee a delimitare l’accesso alle informazioni).

Infine, i ricorrenti rilevavano come la stessa Corte d’Appello avesse nel proprio impianto motivazionale riconosciuto la sostanziale diversità del prodotto commercializzato dagli imputati rispetto a quello di ATLAS, sia sotto il profilo tecnico che implementativo, avendo essi immesso in commercio una chiave in via concorrenziale.

I Giudici di legittimità si soffermano in primo luogo sul consolidato orientamento ermeneutico sviluppatosi con riguardo al reato *ex art. 623 cp*, a tenore del quale, in tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione, ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali, la sussistenza dei presupposti per la **brevettabilità**, *ex art. 2585 c.c.*, della **scoperta** o dell'**applicazione rivelata**³, dovendosi ritenere oggetto della tutela penale del reato in questione il “segreto industriale” inteso in senso lato, ovvero “quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione”⁴.

L’ambito applicativo della norma penale si presenta pertanto più ampio rispetto a quello civilistico.

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione sancisce come, accanto alla protezione offerta al *know how* in ambito civilistico, l’ordinamento nazionale offre protezione anche in sede penale attraverso l’art. 623 c.p., il cui bene giuridico oggetto di tutela è individuato nell’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. *know how*.

La definizione di *know how* rimarcata dalla Corte e da tempo affermata dalla giurisprudenza di legittimità è individuata in quel “patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale”⁵. Ci si riferisce, con tale espressione, a una tecnica, o una prassi o, oggi, prevalentemente, a una informazione, e, in via sintetica, all’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulate negli anni, e capace di assicurare all’impresa stessa un vantaggio competitivo, e quindi una concreta aspettativa di un maggiore profitto economico.

Si tratta di un patrimonio di conoscenze il cui valore economico è parametrato all’ammontare degli investimenti (spesso cospicui) richiesti per la sua acquisizione e al vantaggio concorrenziale che da esso deriva, in termini di minori costi futuri o maggiore appetibilità dei prodotti. Esso si traduce, in ultima analisi, nella capacità dell’impresa di restare sul mercato e far fronte alla concorrenza.

³ Cass. Sez. 5, n. 11965 del 18/02/2010, Rv. 246894

⁴ Cass. Sez. 5 n. 25008 del 2001 cit., conf. 28882 del 23/05/2003, Rv. 226356

⁵ Sez. 5, n. 25008 del 18/05/2001, Rv. 219471

L'informazione tutelata dalla norma in questione è, dunque, un'informazione dotata di un valore strategico per l'impresa, dalla cui tutela può dipendere la sopravvivenza stessa dell'impresa.

Nel caso di specie, è emerso che gli imputati, sfruttando le conoscenze *software* acquisite durante il rapporto di collaborazione con ATLAS e avvalendosene in modo sleale, erano riusciti in breve tempo a realizzare un prodotto tecnologicamente sofisticato e fortemente concorrenziale – per la cui realizzazione la querelante aveva sostenuto un elevato impegno economico e di ricerca e tre anni di successiva sperimentazione - senza incorrere negli errori nei quali normalmente incorre chi affronta nuove realizzazioni, con conseguente notevole vantaggio patrimoniale a discapito della società parte civile.

Avv. Ludovica Regard



La tutela penale della proprietà industriale ed intellettuale

Avv. Ludovica Regard





Introduzione: panorama dei reati tipizzati dal legislatore in tema di proprietà industriale ed intellettuale

La tutela penale dell'originalità dei segni distintivi delle imprese, ovvero, dell'esclusività dei brevetti e delle proprietà industriali o della lecita diffusione delle opere dell'ingegno, è contenuta tanto nel vigente Codice penale quanto nella legislazione speciale di settore.

-
1. La contraffazione, alterazione o uso, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni e modelli, ovvero, l'introduzione e commercio nel territorio nazionale di prodotti con segni distintivi falsi, costituiscono tutte condotte delittuose incriminate da specifici reati contro la fede pubblica ai sensi degli **artt. 473 e ss. c.p.** (segue caso *slide* 6);
 2. Codice penale, Titolo VIII, capo II: reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (**art. 517 c.p.**), fabbricazione o commercio di beni realizzati con appropriazione dell'altrui titolo di proprietà industriale (**art. 517 ter c.p.**) e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (**art. 517 quater c.p.**);



DASHBOARD



3. Legge speciale sul Diritto d'Autore (L. 633/1941)

artt. 171 e ss. del medesimo Testo legislativo: sanzioni penali di comportamenti abusivi che causano un ingiusto danno patrimoniale ai soggetti titolari dei diritti di utilizzazione economica di opere dell'ingegno protette, *software* o banche dati;

4. art. 623 c.p.: punisce chi, volontariamente, riveli o impieghi, a proprio o ad altri profitto, un segreto relativo a scoperte, invenzioni scientifiche o applicazioni industriali, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo stato, del suo ufficio, della sua professione o della sua arte (segue caso *slide 7*);



-
- 5. reato di ricettazione ex art. 648 c.p.:** risponde di ricettazione chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- problematica relativa al rapporto giuridico intercorrente tra il delitto di ricettazione e le varie fattispecie di reato contemplate dalla l. autore: Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 23 dicembre 2005, n. 47164;
 - illecito amministrativo di cui all'art. 16 l. n. 248 del 2000 (illecito amministrativo con il quale si andavano a sanzionare le condotte di chi avesse acquistato opere dell'ingegno di provenienza illecita);
 - d.lgs. n. 68 del 2003: illecito amministrativo circoscritto alla sola ipotesi in cui l'acquisto fosse stato effettuato per scopo personale, risultando in tutti gli altri casi applicabile l'ipotesi di reato di ricettazione.



Caso giudiziario relativo al reato di contraffazione di marchi *ex art. 474* c.p. - Caso Burberry (Cass. Pen. Sez. II - 26/02/2020, n. 16568)

- il **Tribunale di Roma** con sentenza del 16 maggio 2016:

- assoluzione nel merito degli imputati dalle contestazioni paventate a carico dei medesimi relative ai reati di contraffazione e ricettazione, in quanto i prodotti dell'azienda cinese, seppur identici a quelli venduti dal Burberry, non presentano alcun riferimento al marchio denominativo dell'azienda inglese;
- difetto dell'elemento soggettivo del reato;

- la **Corte d'appello di Roma**:

- riconosce come i beni in sequestro riportassero un marchio figurativo, indiscutibilmente caratteristico della casa omonima, tuttavia la combinazione del tessuto (a righe beige e rosse su sfondo bianco) non sarebbe attribuibile unicamente al marchio Burberry, trattandosi viceversa di un generico motivo appartenente al tipo c.d. "*tartan*";

- la **Corte di Cassazione** annulla la sentenza relativamente alle statuizioni risarcitorie:

- alterazione dei marchi intesa come riproduzione solo parziale del marchio, idonea a far sì che esso si confonda con l'originale e da verificarsi mediante un esame sintetico - e non analitico - dei marchi in comparazione, che tenga conto dell'impressione di insieme e della specifica categoria di utenti o consumatori cui il prodotto è destinato, soprattutto se si tratta di un marchio celebre;
- riferimento alla c.d. 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 contraffazione grossolana e l'ipotesi del reato impossibile (si tratta di un reato di tutela della fede pubblica).



La protezione penale del *know how* aziendale (Cass. Pen. Sez. V - 11/02/2020, n. 16975)

- **Parti coinvolte:** ATLAS Srl persona offesa costituita parte civile – ex dipendenti della società;
- **Oggetto della contestazione:** reato di cui all'art. 171 *bis* L. 633/1941 e reato di cui all'art. 623 c.p.;
- **Orientamento ermeneutico della Corte:** in tema di delitti contro la inviolabilità dei segreti, non costituisce condizione, ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreti industriali, la sussistenza dei presupposti per la brevettabilità, ex art. 2585 c.c., della scoperta o dell'applicazione rivelata, dovendosi ritenere oggetto della tutela penale del reato in questione il “segreto industriale” inteso in senso lato, ovvero *“quell'insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione”*;
- **definizione di *know how*:**
 - “*patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l'esercizio, la manutenzione di un apparato industriale*”;
 - informazione, e, in via sintetica, intero patrimonio di conoscenze di un'impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulate negli anni, e capace di assicurare all'impresa stessa un vantaggio competitivo, e quindi una concreta aspettativa di un maggiore profitto economico;
- **conclusioni:** gli imputati, sfruttando le conoscenze *software* acquisite durante il rapporto di collaborazione con ATLAS e avvalendosene in modo sleale, erano riusciti in breve tempo a realizzare un prodotto tecnologicamente sofisticato e fortemente concorrenziale senza incorrere negli errori nei quali normalmente incorre chi affronta nuove realizzazioni, con conseguente notevole vantaggio patrimoniale a discapito della società parte civile.