

*Mellin*



42446/12

**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
Sezione II penale

composta da

dott. Antonio Esposito

Presidente

Sent. n. sez. *2565/2012*

dott. Domenico Gallo

Relatore

dott. Alberto Macchia

PU 19/10/2012

dott. Geppino Rago

R.G.N. 11623/2012

dott. Giovanna Verga

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

nato a ZheJiang (Cina) il

avverso la sentenza 4/10/2010 della Corte d'appello di Genova, I sezione penale;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e restituzione degli atti al P.M.

udito per l'imputato, l'avv.

che hanno concluso per

l'accoglimento del ricorso;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza in data 4/10/2010, la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova, in data 24/6/2005, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., rideterminava in anni uno, mesi otto di reclusione ed €. 2.000,00 di multa la pena inflitta

a per il reato di ricettazione di una partita di merce con marchio contraffatto.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo dei suoi difensori di fiducia, sollevando tre motivi di gravame.

2.1 Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 473, 3° comma, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato contemplato dall'art. 474 cod. pen., nonché inosservanza di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale e, segnatamente, dell'art. 12, n. 1, lett. a) del D.Lvo n. 30/2005, istitutivo del codice della proprietà industriale. Al riguardo si duole che i giudici del merito non abbiano escluso l'elemento soggettivo, pur essendo stato provato che il marchio in questione risultava essere stato registrato in data 20 luglio 2000, quando la merce risultava imbarcata in Cina il 15 luglio 2000. Eccepisce quindi che in sede penale la tutela del marchio scatta solo al compimento delle formalità di registrazione.

2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e si duole che il fatto non sia stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 517 cod. pen.

2.3 Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. Al riguardo eccepisce che la merce è stata ordinata e prodotta in Cina, paese in cui non vige la norma di cui all'art. 473 cod. pen. per cui non sussisterebbe il reato presupposto.

2.4 Successivamente la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con motivi aggiunti con la quale deduce nuovamente l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., eccependo che, essendo il marchio un bene immateriale, esso non può integrare l'oggetto materiale del delitto di ricettazione. In proposito eccepisce che l'ordinamento prende in considerazione in ambito penale la sola contraffazione del marchio e non del prodotto. Il reato di cui all'art. 474 cod. pen. si sostanzia nell'uso di un marchio contraffatto, impresso o apposto su prodotti che, di per sé, sono penalmente irrilevanti. Da ciò deriva che il bene marchio non può essere oggetto di ricettazione.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Per quanto riguarda il primo motivo, in punto di mancata consapevolezza dell'agente dell'antigiuridicità dell'azione, sotto il profilo dell'art. 474 cod. pen. per non essere ancora avvenuta la registrazione al momento in cui la merce è stata ordinata, le censure del ricorrente richiamano un precedente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che aveva escluso che la tutela penale dei marchi e dei segni distintivi possa estendersi - contrariamente a quanto avviene in campo civilistico - anche alla posizione interinale del brevettante nel periodo intercorrente tra il momento della presentazione della domanda e quello della concessione del brevetto o della registrazione. In particolare la Corte aveva osservato che il terzo comma dell'art. 473 cod. pen. - secondo il quale le norme incriminatrici in tema di contraffazione e alterazione dei marchi o dei segni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale - deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi del medesimo articolo è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la falsità, sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all'esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell'opera dell'ingegno può aversi soltanto se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6418 del 26/03/1998 Ud. (dep. 02/06/1998 ) Rv. 211176). Tali conclusioni, successivamente, sono state superate dall'opposto orientamento della stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contraffazione o alterazione di brevetti, disegni e modelli industriali ai sensi dell'art. 473 c.p., la presentazione della domanda di brevetto, con la specificazione delle singole rivendicazioni e con la descrizione dei modelli, vale ad individuare l'oggetto materiale della tutela penale. Ed invero, dal momento della presentazione della domanda conoscibile dal pubblico diventa possibile l'illecita riproduzione del modello, sicché l'anticipazione dell'efficacia del brevetto al momento della presentazione della domanda ha una sua peculiare e specifica rilevanza proprio ai fini della tutela penale del modello (Sez. 5, Sentenza n. 8758 del 22/06/1999 Ud. (dep. 08/07/1999) Rv. 214653 Presidente: Pandolfo GV. Estensore: Nappi A.; conf. Sez. 5, Sentenza n. 48534 del 07/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251538; Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 21/11/2006 Cc. (dep. 14/02/2007) Rv. 235713; Sez. 5, Sentenza n. 9752 del 08/01/2009 Cc. (dep. 03/03/2009)



Rv. 242997). Tuttavia, con una recentissima pronunzia ( Sez. 5, Sentenza n. 25273 del 12/04/2012 Ud. (dep. 26/06/2012 ) Rv. 252993, Presidente: Marasca G. Estensore: Vessichelli M.) è stato recuperato il precedente orientamento giurisprudenziale, alla luce della novella del testo dell'art. 473 cod. pen. Ha osservato al riguardo la S.C. nella sentenza citata:

<<Tuttavia deve osservarsi, conformemente anche alla dottrina che ha commentato la innovazione apportata alla materia de qua con L. 23 luglio 2009, n. 99 (che con l'art. 15, comma 1, lett. a) ha "riscritto" l'art. 473 c.p.), che l'inciso inserito nel nuovo testo dell'art. 473 c.p., comma 1 "potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale" lascia fondatamente pensare che, con la detta riforma, si è inteso ratificare la giurisprudenza che richiedeva, per la tutela penale, la avvenuta registrazione del marchio o del segno, non bastando la semplice domanda: si può conoscere, infatti, solo un titolo già rilasciato mentre la semplice richiesta dello stesso non dà luogo, di per se, alla garanzia dell'esito positivo della procedura amministrativa avviata. Non risulta, d'altra parte, dall'andamento dei lavori preparatori, che il legislatore abbia manifestato in modo chiaro una volontà diversa da quella risultante dalla lettera della legge promulgata. Né può ritenersi che il citato inciso, formulato testualmente con riferimento alla posizione del contraffattore materiale del marchio, non estenda la propria efficacia - limitatrice della operatività del precetto - alla posizione, menzionata nello stesso comma della norma e rilevante per il caso di specie, del semplice utilizzatore del marchio contraffatto>>.

Quello che rileva in questa sede è la necessità di valutare se, in presenza di differenti orientamenti giurisprudenziali sull'identificazione del momento iniziale della tutela del marchio, non possa ritenersi fondata la tesi del difetto dell'elemento soggettivo in testa all'agente, qualora costui abbia ordinato la merce in epoca precedente all'avvenuta registrazione del marchio che si assume contraffatto.

3. Nel caso di specie, risulta dalla polizza di carico (doc.15) che la merce è stata imbarcata in Cina il 15 luglio del 2000, mentre il marchio in questione di proprietà della NINTENDO CO. LTD, risulta registrato in data 24/7/2000.

Non essendo stato ancora registrato il marchio deve escludersi la consapevolezza, in testa all'agente <<dell'esistenza del titolo di proprietà industriale>>.

4. In ogni caso non sussiste il reato di ricettazione perché il reato presupposto consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato della merce con marchio contraffatto (art. 474), reato che è stato contestato all'imputato, il quale ha direttamente importato la merce dalla Cina. Essendo responsabile del reato presupposto, non può rispondere di ricettazione.

Si impone, pertanto, l'annullamento, senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

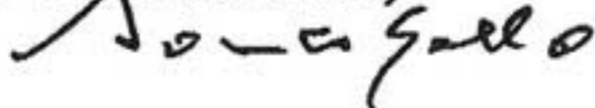
**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso, il 19 ottobre 2012

Il Consigliere estensore

(dr. Domenico Gallo)



Il Presidente

(dr. Antonio Esposito)

