



PARTE SPECIALE “H”
CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI
ART 25 BIS D.LGS. 231/01

ART 25 BIS D.LGS 213/01 - REATI PRESUPPOSTO		
CODICE PENALE	ART 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	ART 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

QUADRO NORMATIVO

L'art 25 bis del Decreto prevede, in relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, l'applicazione all'ente delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.
- g) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

H.1. LE FATTISPECIE RILEVANTI

Si descrivono, di seguito, in relazione all'art 25 bis del Decreto, le sole fattispecie di reato che in base all'analisi dei rischi 231 sono state ritenute potenzialmente rilevanti per la Società CNG FIBER TRADE EUROPE SRL:

- **ART 473 C.P.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;**
- **ART 474 C.P.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

* * *

Le modifiche all'art. 25 bis del Decreto

La rubrica dell'art. 25 bis del Decreto richiama due delitti contro la fede pubblica (artt. 473 e 474 c.p.), che sono stati contestualmente riformulati ad opera della Legge 23 luglio 2009 n. 99.

Per questi due nuovi delitti è prevista l'applicazione della sanzione pecuniaria, a carico dell'ente, fino a 500 quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. n. 231 per una durata non superiore ad 1 anno.

Le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p. si distinguono in quanto nella prima l'uso di marchi e segni distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. Viceversa, l'uso sanzionato dall'art. 474 c.p. è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del



prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto.
Analizziamo, di seguito, le suddette fattispecie di reato.

➤ **CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.)**

L'art 473 c.p. così recita: “... *Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 ad euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale...*”.

Il bene giuridico tutelato dalle due fattispecie di reato previste nella disposizione in esame è comunemente individuato nella fede pubblica.

In particolare, in giurisprudenza si afferma che è tutelata la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, non l'affidamento del singolo: non è quindi necessario, per integrare il reato, che sia realizzata una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto.

Le due fattispecie di delitto previste dai commi 1 e 2 dell'art. 473 c.p. sono reati di pericolo concreto, giacché l'integrazione dell'elemento oggettivo richiede la specifica attitudine offensiva della condotta, vale a dire l'effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori.

Parte della dottrina esclude l'illecito quando la condotta, nel suo svolgimento concreto, anche per circostanze emergenti a posteriori, presenti una radicale e assoluta incapacità di ingenerare confusione fra i consumatori ed attribuisce in tal senso rilevanza all'originaria o sopravvenuta incapacità distintiva del segno autentico, come nel caso della sua volgarizzazione ed all'uso del marchio con accorgimenti o cautele che evitino il sorgere di qualsiasi confusione sulla provenienza del prodotto (ad esempio, l'uso del marchio altrui accompagnato dall'espressione “tipo”).

La condotta punibile cade sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (es: stampo, cliché, ecc. necessari per riprodurre il segno).

- La nozione di **marchio** non è oggetto di particolari controversie giacché vale la consolidata definizione civilistica di “*segno che ha la funzione di distinguere i prodotti e servizi su cui è apposto da ogni altro prodotto della medesima specie*”.

La norma penale riguarda, pertanto, tutti i segni che sono inclusi espressamente nella definizione di marchi d'impresa contenuta ora negli artt. 7 ss. del Codice della Proprietà Industriale e, dunque, oltre alle parole, compresi i nomi di persone, ai disegni, alle lettere, alle cifre o figure, anche i suoni, la forma del prodotto o della confezione, suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli di altre imprese.

- Più controversa è, invece, la nozione di **segni distintivi**. Poiché il segno distintivo per eccellenza è il marchio, potrebbe ritenersi ricompresa nella nozione in questione l'intero *genus* dei segni distintivi: in particolare si è ritenuto che con l'espressione si indichino tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi.

La registrazione del marchio è ritenuta un elemento essenziale per l'integrazione del reato (*Cass. Pen. sez. II, 26 marzo 1998; V, 8 maggio 1995; V, 25 marzo 1986*).

Poiché il procedimento amministrativo italiano di registrazione del marchio non prevede l'esame preventivo dei requisiti del segno a cui consegue la tutela offerta dalla registrazione - esame riservato all'autorità



giudiziaria - si è affermata la sufficienza ai fini della norma in esame della presentazione della domanda di registrazione, con l'opposizione della dottrina assolutamente prevalente che ritiene necessaria la definitiva registrazione.

Secondo un consolidato orientamento dottrinale:

- si ha **contraffazione** quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato.

- integra l'**alterazione** la manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto.

In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 c.p. può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri simili di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio.

L'uso di marchi contraffatti o alterati (art 473, comma 2), costituisce un'ipotesi residuale, che ricomprende tutti i casi di impiego in cui non sussiste il concorso nella falsificazione e non venga integrato l'art. 474.

L'oggetto materiale del reato previsto nell'art. 473, comma 2 è individuato nei brevetti per invenzione industriale, che riguardano le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.

➤ **INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI (ART. 474 C.P.)**

L'art 474 c.p. così recita: "*... Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchio o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500 a € 35.000.*

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette in altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale...".

Il reato di cui all'art. 474 c.p. ha il suo presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 e ne rappresenta il naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica.

La falsificazione dei segni distintivi è caratterizzata, infatti, da un iter esecutivo bifasico: il momento dell'apposizione sul prodotto del marchio contraffatto (ipotesi più grave prevista dall'art. 473) e il momento della messa in vendita della merce falsamente contrassegnata (ipotesi meno grave disciplinata dall'art. 474). Solo chi non sia concorso nella realizzazione delle ipotesi delittuose previste dall'art. 473, può vedersi punito, ai sensi dell'art. 474, per aver messo in contatto la merce falsamente contrassegnata con il pubblico.

Elemento soggettivo: l'elemento psicologico è il dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsità dei contrassegni apposti sulla merce (*Cass. Pen., sez. V, 25 gennaio 1999*).

Le fattispecie di introduzione nello Stato e di detenzione richiedono il fine ulteriore (dolo specifico) del commercio e della vendita.

La giurisprudenza prevalente sostiene il concorso tra l'art. 474 e l'art. 648 (ricettazione) nel caso in cui le condotte indicate dall'art. 474 siano state realizzate a seguito dell'acquisto o della ricezione di merce falsamente contrassegnata.

H.3. DESCRIZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO (C.D. "PROCESSI SENSIBILI")

A seguito dell'analisi dei rischi, il processo a maggior rischio di commissione dei reati di cui all'art 25 bis D.lgs. n. 231/01 (artt. 473 e 474 c.p.) è il seguente:

PRO 2: COMMERCIALE



PARTE SPECIALE H – CONTRAFFAZIONE
(ART 25 BIS D.LGS 231/01)

Le attività “sensibili”, in relazione al sopra citato processi, sono i seguenti:

- Promozioni;
- Azioni commerciali;
- Controllo qualità;
- Gestione procedura reclami;
- Progettazione, ideazione e registrazione marchi aziendali.

Per le attività sensibili sopra individuate i rischi potenziali attengono, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Non adeguatezza e/o mancanza di trasparenza della struttura organizzativa;
- Non adeguatezza di una politica della qualità;
- Non adeguatezza/assenza di un efficace controllo sulle merci esportate/importate e sull'affidabilità dei fornitori;
- Assenza o non adeguatezza dell'aggiornamento normativo;
- Non adeguatezza/applicazione della procedura di gestione dei reclami e non conformità;
- Mancata/non adeguata gestione di marchi e degli altri segni distintivi.

H.4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER CONTENERE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI CONTRAFFAZIONE

- I responsabili dei processi/funzioni interessate ed i soggetti coinvolti devono:
 - Definire ruoli, responsabilità e modalità di gestione dei marchio nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia;
 - Effettuare controlli a campione sui propri prodotti onde verificare l'uso corretto dei marchi;
 - Attuare specifiche verifiche sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche delle merci;
 - Prevedere specifiche procedure aziendali per disciplinare le attività a rischio sopra descritte;
 - Organizzare specifici corsi di formazione sulle tematiche inerenti il corretto utilizzo dei marchi/segni distintivi;
 - Garantire una corretta attività di raccolta e archiviazione della documentazione;
 - Garantire un corretto processo di gestione delle contestazioni/reclami.
- E' fatto divieto, ai responsabili dei processi/funzioni interessate ed i soggetti coinvolti di:
 - Porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 bis del D.lgs. 231/2001);
 - Alterare disegni, marchi, o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali ovvero usare tali marchi/segni contraffatti.
- Tutti i responsabili dei processi/funzioni interessate nonché i soggetti/funzioni coinvolte devono:
 - Assicurare che i rapporti con i clienti e con le società concorrenti si svolgano nel rispetto dei principi di correttezza, lealtà e buona fede;
 - In caso di reclami circa la non conformità delle merci, attivarsi per capire l'origine del problema e segnalare la criticità al Responsabile di funzione (si precisa che i controlli sulla conformità dei prodotti dovranno comunque essere effettuati periodicamente, anche in assenza di reclami).



H.5. PRESIDI SPECIFICI PER MITIGARE IL RISCHIO DI COMMISSIONE DEI DELITTI

Nell'allegato "Protocolli operativi di controllo", sono richiamate le procedure operative finalizzate a regolamentare e controllare lo svolgimento delle attività sensibili in oggetto.

In particolare, nel Protocollo di controllo di seguito citato, sono state definite specifiche modalità di controllo che la società dovrà attuare al fine di prevenire eventuali comportamenti in grado di condurre a ipotesi di reato rilevanti ai sensi dell'art 25 *bis* del D.lgs. n. 231/01:

- *PROTOCOLLO 12: GESTIONE E CONTROLLO DEI PRODOTTI.*

Si rinvia, inoltre, a tutte le specifiche procedure e istruzioni aziendali (SGQA).

H.6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV

Chiunque nello svolgimento delle proprie funzioni, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni.

Per quanto attiene ai flussi periodici (trimestrali), si rinvia alla Procedura "**Flussi Informativi all'OdV**".