

46882-21



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

PIERO MESSINI D'AGOSTINI	- Presidente-	Sent. n. <u>1694</u>
ANNAMARIA DE SANTIS	-relatore-	C.C. -3/12/2021-
IGNAZIO PARDO		R.G. n. 26221/2021

GIUSEPPE COSCIONI

ANDREA ANTONIO SALEMME

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

n. in Cina i

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 28/6/2021

dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;

letta la requisitoria del P.G., Dott. Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari reali, rigettava la richiesta ex art. 324 cod.proc.pen.

formulata nell'interesse di \_\_\_\_\_ con riguardo al sequestro di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, \_\_\_\_\_, il quale ha dedotto:

2.1 La violazione dell'art. 474 cod.pen. La difesa limita le proprie censure alla merce contraddistinta dalle scritte "Minnie" e "Richmond", sostenendo che si tratti di loghi che non godono sul territorio italiano di alcuna protezione. Infatti, la parola "Minnie" risulta registrata quale marchio dalla Disney Enterprises Inc. esclusivamente in Francia e in base al principio di territorialità la validità e la tutela del marchio sono limitate allo Stato di registrazione. Analogamente, la dicitura "Richmond" è marchio registrato esclusivamente in Gran Bretagna e protetto limitatamente a detto Paese. Aggiunge la difesa che, affinché il marchio di fabbrica estero possa essere riconosciuto dall'ordinamento italiano ed equiparato nella protezione a quelli registrati presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, deve essere necessariamente registrato in ambito europeo, presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale o, in ambito internazionale, presso la Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale. Nella specie, dunque, i marchi di cui si assume l'indebita riproduzione non godono di protezione nell'ordinamento italiano sicché il tribunale cautelare ha errato nel ritenere sussistente il *fumus* del delitto ex art. 474 cod.pen.;

2.2 la mancanza o mera apparenza della motivazione in punto di onere della prova circa la registrazione del marchio ritenuto illecitamente riprodotto. La difesa sostiene che gli argomenti spesi dall'ordinanza impugnata a sostegno della reiezione del gravame eludono la questione inerente alla sussistenza della tutela giuridica dei marchi in esame e la conseguente configurabilità della fattispecie contestata. Lamenta, inoltre, che l'affermazione secondo cui spetta all'indagato dimostrare la mancata registrazione del marchio imitato, fa carico al medesimo del compito di fornire la prova contraria e negativa rispetto alla supposta presunzione di registrazione di cui si gioverebbero i marchi considerati noti. Pertanto, anche nel caso di specie, l'esistenza di una registrazione sul territorio italiano, da cui discende giuridicamente l'esistenza di una tutela penalistica, deve essere provata da chi esercita l'azione penale, spettando alla difesa unicamente l'onere di confutazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Il ricorrente è indagato per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. in quanto, in veste di legale rappresentante della \_\_\_\_\_, deteneva per la vendita merce recante marchi contraffatti

