



Centro Studi Anticontraffazione

Milano, 21 novembre 2003

Illustre
Ministero Attività delle Produttive
Via Molise 2
00187 Roma

Chia.mo. On. Prof. Antonio Marzano

e, p.c.

A tutti i membri della
**Commissione Ministeriale del Codice dei
Diritti sulla Proprietà Industriale**
Via e-mail

Oggetto: BOZZA CODICE UNICO PROPRIETA' INDUSTRIALE
-Osservazioni in materia penale-

Il Centro Studi Anticontraffazione nella persona del suo Presidente Avv. Daniela Mainini preliminarmente rivolge un particolare apprezzamento a tutti i membri della Commissione Ministeriale del Codice dei Diritti sulla Proprietà Industriale per l'egregio e rilevante lavoro svolto riguardante il "Riassetto Organico delle Disposizioni Vigenti in Materia di Proprietà Industriale".

Tra i compiti istituzionali del Centro Studi stesso vi è preliminarmente la cultura del diritto penale a difesa della proprietà intellettuale, riguardante più propriamente l'enforcement penale e doganale.

Si ritiene pertanto opportuno portare a conoscenza della Commissione stessa alcune proprie osservazioni che paiono rilevanti in relazione all'art. 136 rubricato "Sanzioni penali e amministrative".

L'articolo così come formulato parrebbe ad una prima lettura una semplice riformulazione dell'art. 88 R.D. 29 giugno 1939.

Tuttavia al comma 1 si specifica che "chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale **valido ai sensi delle norme del presente codice**, è punito a querela di parte, con la multa fino a Euro 1.032,91."

Senonchè il riferimento ai titoli di proprietà industriale validi "ai sensi delle norme del presente codice" potrebbe senz'altro indurre a ritenere che detto articolo possa applicarsi anche a marchi e modelli, creando problemi di coordinamento con gli articoli 473, 474 e 517 codice penale, in senso contrario all'indirizzo espresso in sede Comunitaria con la Direttiva Enforcement.

Sarebbe senz'altro auspicabile una espressa riserva del tipo "**Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 473, 474 e 517 del codice penale**" prima delle parole "chiunque fabbrica, vende, espone ... " al fine di evitare interpretazioni abrogative delle fattispecie coperte da dette norme.

A questo riguardo sarebbe oltremodo opportuno sostituire l'espressione "in violazione di" con "interferenti con", esprimendo in tal modo una diversa percezione della rilevanza penale della condotta ivi contestata.

Infatti, nella prima ipotesi disciplinata dal codice penale (artt. 473 e 474 codice penale), rileva una triplice offensività della condotta:

- a) rispetto della normativa a presidio della proprietà intellettuale;
- b) condotta potenzialmente ingannevole per il pubblico;
- c) lesione dei diritti esclusivi dei titolari di proprietà intellettuale;

il che implica una fenomenologia di imitazione pedissequa o idonea a confondersi con l'originale oggetto di protezione.

Nella seconda ipotesi, già prevista dall'art. 88 R.D. 29.6.1939 con riferimento ai soli brevetti, nel presente articolo viene invece posta in rilievo una duplice offensività:

- a) rispetto della normativa a presidio della proprietà intellettuale;
- b) lesione dei diritti esclusivi dei titolari di proprietà intellettuale;

il che implica invece una fenomenologia di imitazione "evoluta", equivalente o confusoria, ma posta in atto con una percepibile volontà e consapevolezza di eludere i validi diritti di esclusiva attraverso riproduzioni non identiche dei prodotti oggetto di tutela.

Speriamo con quanto sopra di aver dato un contributo fattivo da cultori della disciplina penale in materia di proprietà industriale a completamento del lavoro svolto dalla Commissione in una materia così articolata quale quella del riassetto dell'intera proprietà intellettuale.

Il Presidente

(Avv. Daniela Mainini)