

IP & IT

CONTRAFFAZIONE

Modelli e disegni: come tutelare i componenti di un prodotto complesso

mercoledì 02 dicembre 2020 di Gagliano Gilda Avvocato

La sentenza n. 29965/2020 della Cassazione penale analizza, alla luce sia della normativa nazionale e sia della normativa europea, la questione della tutela giuridica in via esclusiva dei componenti di un prodotto complesso (siano essi pezzi di ricambio, siano essi parti di consumo del prodotto medesimo) prevista per i modelli e disegni, evidenziando la necessità della sussistenza del requisito della loro visibilità durante l'ordinaria utilizzazione da parte del consumatore finale e dando una definizione di quest'ultima.

[Cassazione penale, Sez. V, sentenza 29 ottobre 2020, n. 29965](#)

La Corte di Cassazione Penale – Sezione V -, tramite la recente sentenza del 15.09.2020 n. 29965, afferma il principio secondo il quale, affinché i componenti di un prodotto complesso possano essere oggetto di diritti di esclusiva come disegni e modelli, essi devono essere visibili durante l'ordinaria utilizzazione da parte del consumatore finale. Testualmente, essa statuisce che “la visibilità sia un requisito essenziale per la tutela come disegno o modello del componente del prodotto complesso e che detta visibilità debba venire in rilievo durante l'utilizzazione “ordinaria” da parte del consumatore finale.”

La sentenza in esame è stata pronunciata a seguito di impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli emanata il 02.07.2019 che aveva riformato il trattamento sanzionatorio disposto dalla decisione del Tribunale della stessa città. Quest'ultimo, in particolare, aveva condannato M.R. ed M.A. alla pena di giustizia per i reati di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (art. 473 c.p.) e “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (Art. 517 c.p.) ed al risarcimento del danno a favore delle parti civili, la prima quale amministratore della s.a.s. Ricambi M. e responsabile del punto vendita di (OMISSIS) e, il secondo, nella qualità di socio dell'anzidetta società e responsabile del punto vendita di (OMISSIS). L'accusa validata dai Giudici di merito era quella di avere contraffatto o comunque fatto uso di brevetti e disegni e modelli registrati dalla Vorwerk, relativi a ricambi e materiali di consumo per due aspirapolvere “(OMISSIS)” e per avere messo in vendita i prodotti in modo da indurre in errore gli acquirenti sulla loro origine e provenienza. In primo grado, gli

imputati erano stati assolti, con la formula "perchè il fatto non sussiste", dall'ulteriore accusa di aver contraffatto i marchi registrati dalla Vorwerk, date le differenze grafiche riscontrate tra i marchi apposti sui prodotti detenuti dai M. e quelli registrati.

Gli imputati, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, proponevano ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi tra cui, per quanto qui interessa, il motivo n. 1) tramite il quale denunciavano la violazione della legge sostanziale in relazione alla conferma della condanna per contraffazione dei modelli e disegni registrati dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo per aspirapolvere della Vorwerk.

In particolare, i ricorrenti affermavano che il "disegno o modello" applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso, per essere oggetto di privativa e, quindi, di tutela esclusiva quale "modello e disegno" deve essere visibile, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 6/2002/CE del 12 Dicembre 2001 "Regolamento sui disegni e sui modelli comunitari" - di seguito "Reg. n. 06/02/CE" -, dell'art. 3 della Direttiva n. 98/71/CE del 13 ottobre 1998 "Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli" - di seguito "Dir. n. 98/71/CE"- . La Corte di Appello di Napoli, a dire degli imputati-ricorrenti, aveva errato anche laddove aveva confermato la sentenza di primo grado ritenendo tra l'altro che la clausola di riparazione di cui all'art. 241 c.p.i. del D.Lgs, n. 30/2005 - Codice di Proprietà Industriale (di seguito "c.p.i.") -, in virtù della quale "i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario", non si applicasse ai detti prodotti di ricambio poiché essi non erano dotati di visibilità esterna. Invero, secondo i ricorrenti le ipotesi relative alla fattispecie in esame che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli avrebbero dovuto essere due: o l'ipotesi di disegno/modello incorporato in un componente di un prodotto complesso e che, quindi, doveva considerarsi visibile (requisito questo richiesto dalle citate fonti normative al fine della sua tutela in via esclusiva), donde si sarebbe dovuta applicare la clausola di riparazione; o l'ipotesi in cui esso non era visibile (come correttamente aveva assunto la Corte di Appello di Napoli) e non poteva, quindi, ricevere la tutela di privativa industriale del disegno/modello.

Il 30 luglio 2020, le parti civili depositavano memoria contestando quanto tutto affermato dai ricorrenti, a sua volta, integralmente contestata dalla conseguente memoria dei ricorrenti-imputati.

La Suprema Corte riteneva fondato il motivo in esame, accogliendo le doglianze dei ricorrenti ed evidenziando come fosse elemento essenziale, al fine di tutelare con diritti di esclusiva i componenti di un prodotto complesso, la visibilità degli stessi. Ciò essa, correttamente, desumeva dalle fonti normative che definiscono la tutelabilità dei componenti dei prodotti complessi: ossia, dal par. 3, comma 1°, lett. a), della Direttiva n. 98/71/CE, dall'art. 4 del Regolamento CE n. 6/2002 e dall'art. 35, comma 1°, lett. a), del c.p.i., in virtù dei quali il componente di un prodotto complesso può essere oggetto di tutela, tra le altre cose, se, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo da parte del consumatore finale.

La Corte di legittimità, inoltre, evidenziava come nelle sentenze di merito non vi fosse stata una chiara ed inequivoca descrizione dei prodotti di ricambio, laddove venivano menzionati componenti del prodotto complesso non visibili (profumi interni, filtri e sacchetti interni, pezzi senza "visibilità esterna"), o accessori fungibili non incidenti sulla composizione estetica del prodotto, quindi, negando la visibilità degli stessi.

Né tanto meno deponeva a favore di una tutelabilità in via esclusiva dei pezzi di ricambio in oggetto, l'osservazione delle parti civili, espressa nella loro memoria, secondo la quale nel concetto di "normale utilizzazione" del prodotto da parte del consumatore finale (di cui alle sopra citate fonti normative) rientrassero anche gli interventi di manutenzione/sostituzione da parte del consumatore finale, da cui discenderebbe che, poiché in tali fasi il componente si rende visibile, esso dovrebbe ricevere di tutela in via esclusiva come "modello o disegno". Invero, il dato normativo del paragrafo 3, Direttiva n. 98/71/CE, dell'art. 4 del Regolamento n. 6/2002/CE e dell'art. 35, comma 1°, lett. a), del c.p.i., è del tutto inequivocabile in tal senso: esse, infatti, escludono espressamente dalla nozione di "utilizzazione normale" gli interventi di manutenzione, assistenza e riparazione. Ne è riprova l'ulteriore dato evincibile dalle disposizioni citate, secondo il quale la visibilità del componente deve permanere "una volta incorporato nel prodotto complesso", il che rafforza l'idea che la visibilità non rileva nelle operazioni prodromiche alla sostituzione del componente.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ritenuti, tra l'altro, non visibili i pezzi di ricambio degli aspirapolvere Vorwerk contestati e alla luce del dato normativo sia nazionale che europeo, ha statuito che nessuna contraffazione dei disegni e modelli incorporati in tali pezzi di ricambio fosse stata compiuta.

Riferimenti normativi:

art. 473 c.p.

art. 517 c.p.

art. 35, comma 1°, lett. a), del c.p.i.

art. 241 c.p.i.

art. 4 Regolamento n. 6/2002/CE

Copyright © - Riproduzione riservata