

La lotta alla contraffazione¹

1 - La lotta alla contraffazione e alla pirateria non si identifica ‘ tout court ‘ con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ma entrambe si presuppongono e completano, facendo capo la prima, essenzialmente, allo strumento penale, mentre la seconda fa affidamento soprattutto sui rimedi civilistici.

In entrambi i casi, è fondamentale l'esistenza di un giudice che sia prima di tutto ‘specializzato’.

In questi pochi anni di presidenza di una sezione specializzata per la proprietà intellettuale , mi è capitato di interrogarmi e dibattere sul significato , sui rischi e sui limiti di questa ‘specializzazione’, sembrandomi di dovervi contrapporre la figura più tradizionale (non solo in Italia) del giudice ‘generalista’.

Con un certo ritardo , devo ammetterlo, sono arrivato alla conclusione che entrambe le posizioni sono non solo legittime , ma anche vere, nel senso che la specializzazione non è un mero accumulo di conoscenze e informazioni relativi a un argomento il più possibile ristretto, né la semplice condivisione di un gergo, ma è , piuttosto, la capacità di assumere un punto di vista, un orizzonte ‘speciale’ con riferimento a un determinato contesto. Il giudice, insomma, può essere generalista e insieme specializzato in questo secondo senso.

2 - Venendo al rapporto necessario tra diritto penale e diritto civile della PI, e al ruolo fondamentale del giudice nella gestione di questo rapporto, non posso non sottolineare la grave lacuna costituita , nel nostro Paese, dall'aver limitato la specializzazione del giudice alla materia civilistica, escludendola per quella penalistica.

¹ Relazione ‘*Il ruolo delle Sezioni Specializzate nella tutela del diritto della proprietà intellettuale*’, al convegno di studi ‘Identità e Marca, la lotta alla contraffazione del marchi. Nuove strategie e prospettive di riforma’. Genova, 29 giugno 2007, Aula Magna dell'Università degli Studi di Genova.

Vorrei esaminare brevemente le ragioni di questa esclusione e indicare quelle che militano invece a favore dell'estensione della specializzazione del giudice della PI - e della competenza delle già esistenti sezioni - anche al settore penale.

La mia tesi , peraltro facilmente condivisibile, è che esiste un grave scollamento tra tutela penale e tutela civile della PI.

Questo sfasamento è determinato prima di tutto da ragioni di ordine generale.

Sono venute meno in gran parte le condizioni che giustificavano il diverso ruolo e la diversa connotazione dei due ambiti giurisdizionali. Il diritto penale è stato sempre l'espressione di valori politici 'assoluti' e interessi collettivi marcatamente pubblicistici (reati contro la fede pubblica,l'economia nazionale,la salute pubblica). Solo la riconosciuta preminenza di questi valori (spesso sorretti e determinati da una specifica ideologia) giustificava il ricorso a strumenti che incidono su valori fondamentali quali la libertà personale, la proprietà,la libera iniziativa, la libertà di pensiero e di manifestare le proprie idee. Il passaggio di una fattispecie dal dominio civilistico a quello penalistico non trova in fondo la sua ragione se non nella valutazione che lo Stato e per esso il Legislatore danno in ordine alla gravità del 'vulnus' inferto da una determinata condotta ai valori fondanti della comunità civile.

Divenuto ormai sfumato, 'fuzzy', il confine tra dimensione pubblica e dimensione privata, sempre più lo strumento penale viene invocato per la tutela 'complementare' ed estrema di beni e interessi individuali o di categoria, ma pur sempre privati.

E' a tutti evidente la tendenza a considerare - e utilizzare - il sistema penale più in funzione dei suoi mezzi, particolarmente dissuasivi e minacciosi, la 'deterrenza' , che in funzione dei suoi fini 'pubblici'.

Il rischio incombente oggi sul sistema penale (che è compito principale della magistratura fronteggiare) è quello di diventare, sia pure in modo surrettizio , un sistema etero-diretto al servizio di interessi che, per quanto rilevanti, non si possono considerare pubblici, vale a dire comuni a tutti.

Dall'altro lato, anche il rimedio civilistico ha subito una importante mutazione : da strumento agonistico che disciplina la lite privata davanti al giudice terzo da cui si invoca 'giustizia', esso viene sempre più spesso utilizzato per risolvere o rimuovere conflitti di interessi che , se non pubblici, sono collettivi . Lo stesso moltiplicarsi dei diritti dell'individuo, ha moltiplicato i conflitti basati su pretese egualmente legittime tra cui occorre trovare un equilibrio ragionevole ' ne cives ad arma veniant'.

L'eguale tutela della legge viene attribuita in questo senso a diritti privati equivalenti che chiedono prima di tutto di essere coordinati e conciliati.

Questo fenomeno è particolarmente avvertito quando si discute di concorrenza,mercato e diritti di proprietà intellettuale, settori nei quali è da sempre impegnato, in prima linea , l'Ordinamento Comunitario.

3 - Sul piano comunitario, tuttavia, una grave difficoltà è sempre derivata dal disagio , e infine dalla concreta impossibilità di fare ricorso alla sanzione penale, classico strumento e modo di rendersi visibile della sovranità statale nazionale.

E' stato relativamente facile trovare l'accordo su forme di armonizzazione e avvicinamento delle legislazioni statali in tema di diritto civile sostanziale e processuale. La Direttiva sul rispetto dei diritti di PI 2004/48 /CE (Direttiva 'Enforcement'), attuata in Italia dal D.Lg.vo 16 marzo 2006 n.140, ne costituisce il più recente , positivo esempio.

Molto più problematica e delicata appare (o appariva , per quanto si sta per dire) la questione dell' *enforcement* penale della PI, sia in termini sostanziali che in termini processuali.

La difficoltà – relativa per quanto riguarda forme di cooperazione tra polizie, organi amministrativi, dogane, *authorities*, sempre più capaci di dialogare al di sopra dei confini e degli ordinamenti dei rispettivi stati – sembra davvero insormontabile sul piano giudiziario, dove le diversità sono importanti e a volte addirittura custodite gelosamente per un malinteso senso di indipendenza corporativa, più che nazionale (non è solo dei giudici italiani la tendenza a considerare come un attentato alla propria indipendenza ogni proposta di riforma proveniente dall'esterno del ceto giudiziario nazionale).

La questione è particolarmente grave nelle sue conseguenze, perché in genere sono (o dovrebbero essere) proprio le Corti a svolgere un ruolo di equilibrio e mediazione tra gli interessi della concorrenza e quelli del monopolio della PI, in termini sia civilistici che penali (dove i diritti fondamentali sono sempre messi a repentaglio).

4 - Per quanto riguarda l'Italia, lo scollamento tra diritto penale e diritto civile della PI non potrebbe essere più vistoso.

Da un lato, il diritto e la procedura civile hanno saputo sostanzialmente (e in qualche misura forzatamente , soprattutto per l' "effetto TRIPs") adattarsi alle nuove esigenze della globalizzazione e al passaggio a una società dominata ormai dai beni immateriali.

Dal lato opposto, il diritto penale non ha saputo imboccare un analogo percorso, né vi è stato ancora costretto , restando ancorato a vecchie nozioni della pena, del sistema penale, della sua funzione.

Prevale ancora da noi una visione antiquata e obsoleta , sostanzialmente retributiva , della natura e funzione della pena. Siamo ancora alle manette che ' si stringono ai polsi del colpevole', cui deve essere inflitta a tutti i costi una sofferenza, come prezzo del delitto commesso.

Ciò si traduce, prima di tutto , in una persistente scarsa sensibilità del sistema penale all' *enforcement* dei diritti di PI, rispetto ai quali esso appare, paradossalmente , o troppo severo o troppo indulgente: troppo severo rispetto alle infrazioni minori, troppo indulgente rispetto a quelle realmente pericolose per la comunità.

Spesso, anche a livello istituzionale, non si avverte la gravità del crimine, anche per una pericolosa tendenza (in un sistema come il nostro, basato sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale) a coinvolgere il consumatore nel reato e nella sua punizione.

In questo senso è davvero clamoroso il confronto con gli effetti dell'istituzione delle sezioni civile specializzate, assolutamente positivi nonostante i limiti delle risorse, della cultura, delle strutture²

Nella giustizia civile della PI si è verificato un autentico processo di modernizzazione, non solo in direzione della difesa dei diritti di PI, ma anche in quella,speculare, della difesa della concorrenza e della libertà di innovare.

Il sistema penale, rimasto fuori da questa trasformazione davvero 'epocale', è al contrario ancora imbrigliato nella rete logora e piena di rammendi estemporanei della giustizia italiana, che versa nelle condizioni a tutti anche troppo note.

Manca soprattutto, nel diritto penale della P.I., un disegno di fondo, una politica penale della P.I. che non venga dettata dall'esterno, dalle multinazionali e dalle potenti lobby dei detentori di diritti di P.I. (brevetti, marchi,copyright,software).

² La riforma è stata attuata 'a costo zero', semplicemente sovrapponendo la nuova sezione alle strutture preesistenti, senza creare in alcun modo i presupposti per il formarsi di una specializzazione che è rimasta affidata all'iniziativa dei singoli giudici.

E' significativo che, nel provvedere alla regola,mentazione delle nuove sezioni specializzate della PI, lo stesso CSM non abbia saputo fare altro che ricorrere al modello delle sezioni specializzate agararie! Prova, questa, di come , in Italia, la forma più arcaica di proprietà ancora eserciti la sua influenza sulla forma più avanzata.

Come conseguenza di questo divario (di questa asimmetria dei due percorsi) si è andata sviluppando , prima di tutto , una pericolosa tendenza a utilizzare lo strumento civile (quello cautelare in particolare) come un surrogato di quello penale, e quindi in senso investigativo-inquisitorio, spesso in funzione esplorativa e/ o anticipatamente punitiva.

Ma anche il sistema penale in quanto tale soffre vistosamente di questo squilibrio : rachitismo o senilità a seconda di come la si veda, se guardando al passato oppure al futuro.

Il fenomeno è facilmente riscontrabile sul terreno dei marchi e della relativa produzione giurisprudenziale, dove si constata una scarsa elaborazione, prevalentemente o esclusivamente all'insegna della violazione della fede pubblica (artt.473-474 C.P.) o dell'economia nazionale (art.517 C.P.) , che in realtà non sono più o non dovrebbero essere più i capisaldi di una difesa penale della P.I.

La difesa sociale nei confronti della contraffazione si uniforma ormai all'esigenza di considerare i beni immateriali come i 'veri' beni di un'economia avanzata. Il nuovo diritto penale della P.I. (quello che ancora non esiste) sarà più vicino a figure come il furto, l'appropriazione indebita, il danneggiamento e in genere ai delitti contro il patrimonio, essendo il patrimonio formato ormai, prevalentemente , da beni immateriali e *asset* intellettuali.³

Una relativa novità è costituita dall'art.127 del Codice della P.I. (Sanzioni penali e amministrative). Si tratta di un primo timido passo, ancora insufficiente, che presuppone peraltro la validità del titolo , il dolo e la querela di parte. La pena prevista è la multa sino a 1.032,91 euro.

In realtà, si deve prendere atto, allo stato, di un basso livello dell'intervento penale (che prende di mira i 'vucumprà' piuttosto che chi li organizza e sfrutta). Prevale l'esigenza statistica, mentre nessun Pubblico

³ La figura per noi abbastanza inedita del *trade-mark* o *brand manager* testimonia della crescita progressiva del marchio come elemento fondamentale dell'azienda.

Ministero o difensore d'ufficio si spinge a chiedere una ctu sulla validità del marchio che si assume essere contraffatto.

La nostra è in generale una giustizia penale industrialistica di livello molto basso, a volte rudimentale, in stridente contrasto con l'accresciuto livello professionale raggiunto sia dalla repressione penale in altri paesi (penso naturalmente agli Stati Uniti), ma anche dalla giustizia civile specializzata italiana.

Per i brevetti la situazione è' ancora più grave: non si rinvencono quasi sentenze penali di condanna, a riprova dello storico disinteresse delle Procure per la materia industrialistica. Anche in questo settore non ha più senso mantenere un doppio binario processuale, penale e civile. E' necessario e urgente vedere lo strumento penale nella dimensione globale della proprietà immateriale e della concorrenza, abbandonando la vecchia dimensione retributivo-afflittiva , in presenza di violazioni di interessi pubblici o autoproclamatisi tali.⁴

5 - Un primo passo, indispensabile e relativamente semplice da compiere , consiste nell'attribuire alle già esistenti sezioni specializzate anche la competenza penale per i reati contro i diritti della P.I., reati che attendono ancora di essere definiti e descritti con la necessaria precisione.

Occorre inoltre, ma forse prima di ogni altra cosa, definire gli obiettivi di una politica penale industrialistica che non sia diretta unilateralmente alla repressione del fenomeno della contraffazione, ma anche e al tempo stesso si preoccupi di segnare i limiti della tutela della P.I., secondo le indicazioni della Carta di Nizza.

Se non provvediamo noi, qualcun altro si incaricherà di farlo, e già lo sta facendo, secondo esigenze, prospettive, filosofie che non coincidono

⁴ Il 'caso cinese' mostra anche troppo chiaramente come l'interesse pubblico (all'ordine pubblico in particolare) si ponga a volte addirittura in contrasto con una efficace lotta penalistica alla contraffazione. E' noto che nella Repubblica Popolare Cinese, l'economia e quindi la stabilità di intere province si fonda sulla contraffazione. Cfr il bel libro di Andr w C. Mertha, ' *The Politics of Piracy. Intellectual Property in Contemporary China* ', Ithaca, New York, 2005.

necessariamente né interamente con quelle proprie della nostra cultura e tradizione giuridica.

In questi termini dev'essere valutata la recentissima proposta modificata di Direttiva del Parlamento e del Consiglio europei, relativa alle misure penali finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti di P.I. (COM(2006)0168), approvata dal Parlamento il 25 aprile 2007 (IPRED2, *Intellectual Property Rights Enforcement Directive*).

6 - La proposta di direttiva trae spunto e origine dalla sentenza della Corte di Giustizia (Grande Sezione) del 13 settembre 2005, nella causa C-176/03, relativa alla tutela ambientale, con cui la Corte del Lussemburgo, pur escludendo una competenza generale in materia penale della Comunità, ha affermato che questo non impedisce al legislatore comunitario “ allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive,proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisca una misura indispensabile per la lotta contro le violazioni (ambientali) gravi, di adottare quei provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente”.⁵

La proposta di direttiva IPRED2 ha suscitato e continua a suscitare polemiche e una autentica mobilitazione da parte di soggetti e organismi impegnati nella tutela dei consumatori e delle libertà civili .

Giuseppe Corasaniti, sostituto procuratore della Repubblica a Roma , ha addirittura fissato in un 'decalogo' i punti critici della proposta.

Ora, senza 'demonizzare' la proposta, e tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che essa rappresenta il primo vero tentativo da parte dell'Ordinamento Comunitario di inserire le proprie esigenze nel

⁵ Cfr 'Conseguenze della sentenza della Corte del 13 settembre 2005', Risoluzione del Parlamento europeo, P6-TA(2006)0260

sino a oggi babelico discorso sul diritto penale, è opportuno indicarne alcuna caratteristiche e sottolinearne alcuni seri pericoli.

E' vero prima di tutto – come osserva Corasaniti – che la Direttiva interviene nella materia imponendo un diritto penale minimo in tema di contraffazione, senza la necessaria individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti. Al riguardo, IPRED2 si limita a stabilire (art.3) che “Gli Stati membri provvedono a qualificare come reato qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, la complicità e l’istigazione della violazione stessa”.

La ‘violazione su scala commerciale’, che costituisce il punto più delicato della normativa, è definita come ‘*la violazione di un diritto di PI commesso per ottenere un vantaggio commerciale*’, ed è ‘intenzionale’ la violazione deliberata e cosciente ‘...*allo scopo di ottenere un vantaggio economico su scala commerciale*’. Non è stata quindi accolta la proposta di emendamento contenuta nel parere della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, secondo cui, ai fini della direttiva, si sarebbero dovuti intendere commessi su scala commerciale “ i fatti commessi con l’intento di conseguire un profitto economico o commerciale diretto, o i fatti commessi su scala talmente ampia da poter causare una considerevole perdita diretta al titolare del diritto in questione”.

E' vero che la direttiva si preoccupa di escludere gli atti ‘compiuti da un utilizzatore privato per fini personali e non di lucro’, introducendo inoltre all’art.3 terzo paragrafo l’esimente dell’ *uso equo*, che riproduce la *doctrine* giurisprudenziale nord-americana del *fair use*. In sostanza si è seguita la tecnica consistente nel prevedere una fascia molto ampia di possibili autori di reato, lasciando poi alle Corti il compito di definire le linee di una effettiva politica di giustizia penale che tenga conto dei casi concreti.

La direttiva prevede inoltre che si proceda d'ufficio nei confronti del presunto colpevole, e non – come sembrerebbe ragionevole – sulla base della querela della parte interessata. Al contrario (e qua si innestano le critiche a quella che può sembrare una larvata ‘privatizzazione’ dell’azione penale), si sono in qualche misura ‘ppubblicizzati’ gli interessi dei titolari di diritti di PI, prevedendone addirittura la partecipazione (pudicamente definita ‘contributo’) alle indagini condotte dalle squadre investigative comuni di cui alla Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002.

Ancora più grave è la norma di cui all’art.10, che sotto il titolo ‘ diritto a ricevere informazioni dalle autorità di polizia’ prevede che queste ‘producano tali prove (di violazioni di diritti di PI,acquisite nel corso delle indagini , n.d.a.) nei processi civili pendenti o futuri avverso il presunto responsabile intentati dal titolare dei diritti dinanzi a una Corte’ : con buona pace del principio dispositivo che regge il processo civile.

Gli autori della proposta si sono resi conto di quale arma mettevano nelle mani dei titolari di diritti di PI, al punto di prevedere (art.7) la curiosa fattispecie del ‘ricorso abusivo a minacce di sanzioni penali’ e dell’abuso ‘procedurale’, quando vengano applicate misure penali per far rispettare norme di diritto civile.

In realtà, la tentazione di ricorrere allo strumento penale per finalità concorrenziali, affatto diverse dalla tutela della PI, è tutt’altro che scoraggiata dalla direttiva in esame, che – peraltro – non prevede alcuna forma di specializzazione delle forze di polizia né della magistratura.

Non sembrano davvero ingiustificate, in sostanza, le preoccupazioni manifestate in più sedi internazionali , e pare del tutto in sufficiente a fugarle l’esortazione di cui al ‘considerando’ 12 (superflua in una normativa priva di insidie), in base alla quale ‘ i diritti sanciti nella Carta

dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea *devono essere pienamente rispettati...*' (corsivo d.a.).

Michele Marchesiello

Presidente della sezione PI del Tribunale di Genova