

# TI\_GERICHTE 10.2006.57 vom 17. Oktober 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_10.2006.57](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.57)

FR: TI\_GERICHTE 10.2006.57 du 17 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 10.2006.57 del 17 ottobre 2006

## Erwägungen

### E. 1

CIVI 1

#### E. 1.1

acquistato ed importato in Svizzera, via aerea con volo Swissair SR 172 del 24 febbraio 2001 in coincidenza con il volo Crossair LX 914 su Lugano - Agno, 1556 orologi da polso e loro parti, senza marca, destinati alla contraffazione e alla vendita al pubblico come orologi contraffatti o falsificati con valore venale inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, in particolare orologi imitanti il modello ■Monaco■ di CIVI 2 e concepiti per ricevere il falso marchio ■Tag Heuer■, parti di orologi concepite per riprodurre il modello ■Monaco■, nonché orologi imitanti il modello ■Panerai■ e recanti contraffazioni della marca CIVI 1 e della marca ■OP■ di CIVI 1 (elemento figurativo ■ponte■ di Cartier e il pulsante ■OP■ di Cartier, registrati al n. 693 881 del Registro internazionale dei marchi, rispettivamente al n. 612 438 del Benelux), orologi realizzati per copiare e contraffare i prodotti della marca Panerai, merce sequestrata ad Agno il 26 febbraio 2001 dall'■Ispettorato doganale di Ponte Tresa, Suddivisione Agno Aeroporto;

#### E. 1.2

acquistato ed importato in Svizzera, via aerea, in data 23 settembre 2001, 301 orologi contraffatti riprendenti servilmente le caratteristiche del modello Oyster Perpetual Cosmograph Daytona iscritto nel Registro internazionale dei marchi al n. DM/018410 al nome di CIVI 3, Ginevra, di cui 90 esemplari sono stati rivenduti il 15 gennaio 2001 da \_\_\_\_\_ alla società \_\_\_\_\_, con sede in San Marino, al prezzo di fr. 3'123.--, mentre 212 esemplari sono stati sequestrati il 10 ottobre 2001 presso gli uffici della \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_;

#### E. 1.3

ritenuto che tutti gli orologi sequestrati e le loro parti sono stati confiscati con sentenza 13 maggio 2003 della Presidente del Tribunale penale cantonale;

#### 2. violazione del diritto di design

per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo sub. 1.2., intenzionalmente ordinato, acquistato ed in parte rivenduto 301 copie servili del modello Oyster Perpetual Cosmograph Daytona, usando illecitamente il design protetto di CIVI 3, Ginevra, rispettivamente avendone favorito o facilitato l'■uso illecito;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'■art. 155 cifra 1 CPS in relazione con l'■art. 172 CPS e dall'■art. 41 cpv. 1 lett. a) e b) della LDes;

perseguito con decreto d'■accusa del 23 gennaio 2006 n. DA 119/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile CIVI 3 dell'importo di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP), con rinvio al foro civile della parte civile per il maggior danno.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'■art. 80 CPS, rispettivamente dall'■art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'■opposizione al decreto d'■accusa interposta tempestivamente in data 30 gennaio 2006 dal difensore;

indetto il dibattimento 17 ottobre 2006, al quale hanno partecipato l'■imputato ed il suo difensore, nonché i patrocinatori delle parti civili, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'■accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore delle parti civili CIVI 3 e CIVI 4, il quale ritiene adempiti gli elementi oggettivi e soggettivi di entrambi i reati addebitatigli. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d'■accusa per quanto concerne la punibilità ed il risarcimento dei danni, come da istanza agli atti, oltre alle spese legali dall'■agosto 2005 ad oggi e la restituzione dell'■importo di fr. 3'123.--;

sentito il patrocinatore delle parti civili CIVI 1 e CIVI 2, il quale, analogamente al collega, ritiene siano adempiti tutti i requisiti oggettivi e soggettivi delle fattispecie addebitate all'■imputato, postulando la conferma del decreto d'■accusa e chiedendo vengano risarciti ai suoi clienti i danni così come quantificati nella sua istanza scritta 13/16 ottobre 2006, a cui vanno aggiunte 6 ore per il presente dibattimento;

sentito il difensore, il quale, dopo aver ripercorso brevemente la vicenda in esame e l'■iter giudiziario, soffermandosi sul non luogo a procedere prolatato a suo tempo dal PP \_\_\_\_\_ in relazione ai reati qui in discussione. Proprio richiamandosi a quest'■ultima decisione egli rileva come al suo assistito non sia attribuibile alcuna intenzionalità qualificata in relazione ai reati in oggetto. L'■istruttoria non ha infatti permesso di raccogliere elementi sufficienti a concludere che l'■accusato abbia voluto ingannare eventuali acquirenti degli orologi in merito alle loro effettive qualità ed al loro valore. Nemmeno dimostrato è che egli abbia saputo o dovuto sapere che con il suo agire avrebbe violato dei diritti di design altrui. Già solo per questo entrambe le accuse dovrebbero cadere. Ad ogni buon conto, nemmeno dal punto di vista oggettivo i reati possono ritenersi adempiti: gli orologi in questione presentano differenze importanti con quelli prodotti dalle parti civili e non erano atti ad indurre in errore terze persone. Non vi è quindi alcuna contraffazione. La possibilità di apporvi il logo Rolex, TAG Heuer e Panerai è una mera congettura accusatoria che non trova conferma negli atti. Con riferimento al secondo capo d'■imputazione rileva come la LDes sia entrata in vigore solo nel 2002,

quindi dopo i fatti e non possa trovare pertanto applicazione alla fattispecie. In conclusione chiede che l'imputato venga prosciolto da ogni accusa;

sentito in replica il patrocinatore delle parti civili CIVI 3 e CIVI 4, il quale si ribadisce nelle proprie posizioni, ed osserva che la LDes ha ripreso i contenuti della LDMI, art. 24 e 25;

sentito in replica il patrocinatore delle parti civili CIVI 1 e CIVI 2, il quale si associa a quanto detto dal patrocinatore delle altre parti civili;

sentito in duplica il difensore, il quale ribadisce quanto esposto in precedenza;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1. L'imputato è autore colpevole di:

1.1. Contraffazione di merci,

6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. ACCU 1, attualmente disoccupato, è stato alle dipendenze della ditta \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, dal 1996 al 31 marzo 2005. Il suo ruolo in seno a questa società, attiva nel ramo del commercio e della lavorazione di orologi o loro componenti, era quello di direttore de facto, anche se egli si è definito, in sede di interrogatorio, come responsabile del marketing. In effetti era lui che si occupava di tutte le questioni tecniche, dei contatti con i fornitori e con i clienti, della scelta della merce e della sua verifica. Solo gli aspetti contabili ed i lavori di mera natura burocratica erano demandati all'amministratrice unica \_\_\_\_\_.

Nell'adempimento dei propri compiti l'imputato era completamente indipendente, non soggiacendo alla sorveglianza o alle disposizioni di altre persone (ADR che io non ricevo istruzioni da nessuno, cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 13 dicembre 2001).

2. Il 26 febbraio 2001 l'Ispettorato doganale di Ponte Tresa, ha sequestrato all'aeroporto di Lugano-Agno una partita di 10 cartoni contenuti 1556 orologi da polso, rispettivamente loro componenti, provenienti dalla società \_\_\_\_\_, Hong Kong, (di seguito \_\_\_\_\_) e destinati alla \_\_\_\_\_.

Il 6 marzo 2001, il Servizio anti-contraffazione della Federazione dell'industria orologera svizzera, ha allestito, su mandato della Direzione delle Dogane, due referti peritali concernenti i beni in questione con i quali ha stabilito che parte degli orologi e loro accessori confiscati, tutti privi di marca, sarebbe un'imitazione del modello Monaco della marca TAG Heuer, di proprietà della CIVI 2 di \_\_\_\_\_, mentre un'altra parte sarebbe un'imitazione dei modelli Luminor e Luminor Chrono della collezione Panerai della marca Cartier, della CIVI 1, \_\_\_\_\_, con contraffazione di un elemento figurativo della stessa (il ponte proteggi corona) e nel contempo quella del marchio OP su 60 poussoirs. Le due verifiche hanno permesso agli esperti inoltre di concludere che, con ogni evidenza, i pezzi sequestrati erano stati concepiti sin dal momento

della loro produzione - per altro industriale - per l'imitazione e la contraffazione dei prodotti delle marche in oggetto.

3. Sulla scorta della presa di posizione della Federazione dell'industria orologera svizzera, la CIVI 2 ha sporto, in data 12/21 giugno 2001, querela penale nei confronti degli organi giuridici e di fatto della \_\_\_\_\_, in seguito identificati nell'imputato, e della \_\_\_\_\_ per i titoli di violazione della Legge federale contro la concorrenza sleale e di contraffazione di merci.

Il 27 giugno 2007 è stata pure introdotta una denuncia contro le persone ignote responsabili delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per gli stessi reati, ai quali è stato aggiunto quello di violazione della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza.

In data 10 ottobre 2001 gli inquirenti hanno effettuato una perquisizione dei locali della \_\_\_\_\_, rinvenendo e sequestrando 212 orologi pure provenienti dalla \_\_\_\_\_, facenti parte di una partita di 301 pezzi, 90 dei quali erano già stati venduti ad una ditta di San Marino, la \_\_\_\_\_. Analogamente a quanto avvenuto in precedenza anche questo lotto è stato sottoposto a perizia da parte della Federazione dell'industria orologera svizzera, dalla quale è emerso che si tratta di articoli rappresentanti delle contraffazioni prodotte in maniera industriale in Asia (probabilmente Cina) e destinate al mercato europeo, costituenti copie servili riprodotte il modello ■Oyster Perpetual Cosmograph Daytona■, di proprietà della CIVI 3,.

Il 25 ottobre 2001/15 novembre 2001 la CIVI 3, , e la CIVI 4, , hanno sporto querela penale con domanda di sequestro nei confronti della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, del sig. ACCU 1, , della \_\_\_\_\_, Hong Kong, della \_\_\_\_\_, San Marino, e contro ignoti per il titolo di contraffazione di merci, art. 155 CPS, di lesione degli art. 24 e 25 della Legge federale sui disegni e modelli industriali (LDMI), di lesione dell'art. 61 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM) e di infrazione agli art. 2, 3 e 23 della Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI).

4. Il 14 febbraio 2002 l'allora Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, dopo aver esaminato le denunce e gli atti delle informazioni preliminari, ha ritenuto non sussistessero sufficienti elementi per la promozione dell'accusa ed ha decretato un non luogo a procedere nei confronti dell'imputato, riconosciuto organo della \_\_\_\_\_, ed in quelli degli organi della \_\_\_\_\_. Inespugnabilmente tale decisione si è concentrata unicamente sulle accuse di contraffazione di merci e di infrazione alla LCSI, fattispecie per le quali il magistrato inquirente ha ritenuto che gli indagati non adempissero i presupposti soggettivi, ritenuto che, a suo dire, il qui imputato non intendeva manifestamente indurre in errore la clientela circa l'autenticità degli oggetti sequestrati.

Contestualmente a questa decisione, tuttavia, il Procuratore pubblico ha confermato la confisca degli orologi e delle loro componenti.

Il 25/26 febbraio 2005 la CIVI 1 e la CIVI 2 hanno introdotto due istanze di promozione dell'accusa nei confronti degli organi della \_\_\_\_\_ e di ACCU 1 per i reati di violazione alla LPM, alla LCSI e di contraffazione di merci.

Il 28 febbraio/1. marzo 2002 la CIVI 3 e la CIVI 4 hanno a loro volta presentato un'istanza di promozione dell'accusa contro ACCU 1 e gli organi delle società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per i reati previsti agli art. 24 e 25 LDMI, 23 LCSI e 155 CPS.

L'8 gennaio 2003, con tre differenti sentenze, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha accolto parzialmente le istanze di promozione dell'accusa, annullando il decreto di non luogo a procedere del 14 febbraio 2002 ed ordinando al Procuratore pubblico di completare le informazioni preliminari per poi nuovamente pronunciarsi sul seguito dell'azione penale.

5. Parallelamente, a seguito dell'istanza 14 febbraio 2002 formulata dal Procuratore pubblico al Presidente del Tribunale penale cantonale, è stata avviata la procedura di confisca, conclusasi con la sentenza 13 maggio 2003 della corte cantonale, con la quale il giudice ha accolto le richieste formulate dall'accusa ed ha ordinato la confisca e la distruzione delle due partite di 1556 e 212 orologi da polso (e loro parti) oggetto della presente vertenza.

L'eliminazione è stata compiuta dalla Polizia cantonale l'11 maggio 2004.

6. Con decreto d'accusa del 23 gennaio 2006 la Procuratrice pubblica AINQ 1, subentrata nel frattempo al Procuratore pubblico \_\_\_\_\_, ha ritenuto il qui imputato colpevole di contraffazione di merci e violazione del diritto di design e ne ha proposto la condanna a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento alla parte civile CIVI 3 di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale del danno, mentre l'ha rinviata al competente foro civile per le restanti pretese.

Con scritto 30/31 gennaio 2006 il signor ACCU 1 ha interposto opposizione al decreto summenzionato. Da qui la presente procedura.

7. Da quanto l'istruttoria ha permesso di appurare, i fatti alla base della vicenda qui in esame, si possono riassumere come segue.

La \_\_\_\_\_ era ed è tuttora principalmente attiva nell'acquisto di orologi semi lavorati da paesi asiatici, in particolar modo da Hong Kong, con lo scopo di rivenderli, sempre in tale forma, a clienti in Europa.

Uno dei fornitori cui faceva regolarmente capo la ditta ai tempi dei fatti in discussione era proprio la \_\_\_\_\_, con la quale intratteneva rapporti d'affari dal 1997/1998 e dalla quale acquistava merce circa 10/15 volte all'anno per poi destinarla a società attive sul mercato dei turisti balneari in Italia e San Marino (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 10 ottobre 2001, pag. 3). Tra quest'ultime si annoverava pure la \_\_\_\_\_ di Serravalle San Marino.

8. Le partite di orologi e componenti sequestrate sono state ordinate a \_\_\_\_\_ dall'imputato in piena autonomia e senza l'intervento di terze persone: ■ Sono io cioè che mi occupo dei contatti con i clienti e che decide in seno alla \_\_\_\_\_ quale merce ordinare e come lavorarla■ e ■ Delle tre partite di merce oggetto delle denunce penali mi sono occupato io. Sono io che ho acquistato la merce oggi in parte sequestrata■ (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 13 dicembre 2001, pag. 2).

Sia il materiale simil TAG Heuer e Panerai, che quello simil Rolex è stato ordinato senza che vi fossero già, contrariamente alle usanze di \_\_\_\_\_, dei clienti predestinati e con una modalità di scelta identica: ■ Solitamente alla \_\_\_\_\_ si descrive il tipo di merce di cui si ha bisogno. Per esempio oggi la tendenza è rivolta agli orologi piuttosto grossi. Per cui io chiedo alla \_\_\_\_\_ che tipo di orologi hanno a disposizione con queste caratteristiche. Do poi delle indicazioni supplementari tipo la forma del quadrante o il colore del quadrante. Poi loro mi fanno avere delle offerte.■(cfr. verbale di interrogatorio

dell'imputato 13 dicembre 2001, pag. 2).

Per meglio far capire quali fossero le sue esigenze, il prevenuto era uso indicare ai fornitori di Hong Kong addirittura il nome del modello di riferimento originale: ■Quando io faccio la richiesta a Hong Kong ho in mente un certo modello di orologio. Io chiedo quindi ad Hong Kong di mandarmi merce che assomiglia a questo modello che ho in mente.■(cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 13 dicembre 2001, pag. 3).

In un secondo tempo egli, sulla scorta di queste istruzioni, si faceva mandare dei campioni da esaminare, sulla base dei quali avrebbe deciso quale acquistare. Nella fattispecie questa prassi non è stata seguita per nessuno dei tre modelli: per gli orologi tipo Rolex l'ordinazione è avvenuta partendo dalla consultazione di un catalogo specialistico, nel quale l'esemplare era indicato come ■Crono Madreperla■, rispettivamente dopo l'esame di disegni e fotografie inviati dalla \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ via fax. Per contro il modello Panerai è stato scelto dopo che il prevenuto ha avuto occasione di incontrare il rappresentante della ditta asiatica alla fiera di Basilea ed ha avuto l'opportunità di visionarne direttamente un campione: ■I modelli Cartier come detto li avevo visti a Basilea. Uno dei modelli con il copri corona mi piaceva in quanto dava un tocco di prestigio.■ (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 13 dicembre 2001, pag. 5). In merito al modello TAG Heuer, infine, il signor ACCU 1 non è stato in grado di ricordare se per la sua scelta abbia fatto capo ad un prototipo o ad un disegno.

9. Tutti gli orologi sono giunti, o avrebbero dovuto giungere, in \_\_\_\_\_ privi di logo sul quadrante, oltre che delle parti di cassa e cinturino sulle quali normalmente vengono apposti i segni distintivi delle varie marche.

Le spiegazioni fornite in merito dall'accusato sono state talvolta contraddittorie e poco convincenti, soprattutto a riguardo dei motivi alla base della richiesta di invio separato delle varie componenti, nonché a quello della destinazione che i prodotti avrebbero dovuto avere e delle modalità di lavorazione-assemblaggio. Univoche sono tuttavia risultate essere sul fatto che non era stato in alcun modo previsto di farvi apporre il logo originale delle parti civili, ma vi avrebbe dovuto essere stampato quello ■Grand Prix \_\_\_\_\_■ della \_\_\_\_\_ o quello dell'eventuale cliente, a seconda dei desideri di quest'ultimo e delle prospettive di vendita.

Lineare nelle sue dichiarazioni ACCU 1 lo è stato pure stato in merito alla sua mancata volontà di indurre in errore i propri clienti o i consumatori finali circa l'effettiva qualità o autenticità degli orologi loro proposti: ■Io con la \_\_\_\_\_ non avevo nessuna intenzione di creare confusione con il marchio e le marche degli altri■ (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 10 ottobre 2001, pag. 5) o ■Tengo a sottolineare che non ho agito intenzionalmente. Non era mia intenzione immettere nel commercio orologi contraffatti.■ (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 14 luglio 2005, pag. 5). A suo modo di vedere, un errore non era sostanzialmente ipotizzabile, essendo possibile per chiunque capire che si trattava di merce di scarsa qualità, chiaramente differente da quella originale, seppur a prima vista per certi versi analoga.

10. Giusta l'art. 155 CPS è punito con la detenzione o con la multa chiunque, allo scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, fabbrica merci il cui reale valore venale è inferiore a quanto fan pensare le apparenze, segnatamente perché contraffà o falsifica merci, importa, tiene in deposito o mette in circolazione tali merci.

Dal punto di vista oggettivo è necessario che ci si trovi di fronte a merci falsificate o contraffatte, destinate ad essere messe in commercio.

Vi è falsificazione laddove il prodotto è stato trasformato in maniera tale che non risulta evidente all'acquirente che esso, in realtà, non possiede le caratteristiche e le qualità che in apparenza mostra di avere oppure ove, senza alcuna modifica della sua sostanza, esso è stato munito di un segno, di un marchio o di una dichiarazione che non corrisponde alla sua reale natura (cfr. DTF 84 IV 91, 96).

Una contraffazione è invece data se il prodotto è stato realizzato da un'altra persona o con altri materiali rispetto a quelli che esso richiama. Non è necessario che l'oggetto incriminato sia di qualità inferiore rispetto a quello cui si richiama, basta che non si tratti del prodotto di marca proclamato (cfr. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol I, art. 155, n. 9).

Dal punto di vista soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, con lo scopo di ingannare il prossimo nell'ambito delle loro relazioni d'affari, oppure avendo saputo che l'acquirente avrebbe rivenduto la merce a terzi come autentica (cfr. SJ 1987, pag. 51 ss.). Il dolo eventuale è sufficiente.

11. Nella fattispecie istruttoria non ha permesso di raccogliere elementi a sufficienza per stabilire che il signor ACCU 1 avesse effettivamente intenzione di immettere sul mercato gli orologi in questione facendoli passare per quello che in realtà non erano. Seppur avesse preso atto (o almeno avrebbe dovuto farlo, vista la sua formazione e la sua esperienza nel settore) che essi possedevano analogie importanti con i modelli originali di riferimento, non è dimostrato che egli intendesse proporli ai clienti, direttamente o per interposta persona, in altra maniera se per quello che effettivamente egli riteneva fossero, cioè orologi di basso valore che, a parte una certa somiglianza di primo acchito, nulla avevano a che spartire con i modelli delle marche Rolex, Panerai o TAG Heuer.

Il prezzo di rivendita, con un margine del 20% sul prezzo d'acquisto (in media di USD 20.--), è, in questo senso, un indizio che conferma la buona fede del prevenuto.

Nemmeno dal punto di vista oggettivo, il castello accusatorio ha trovato conferma. In effetti, non essendovi prova alcuna che l'imputato avesse previsto di apporre o far apporre dai clienti i loghi protetti delle parti civili sui pezzi confiscati, ma anzi essendo stato dimostrato che i 90 pezzi rivenduti alla \_\_\_\_\_ di San Marino sono stati muniti del marchio ■KK■, è difficilmente ipotizzabile che un consumatore medio potesse essere indotto a ritenere erroneamente di trovarsi di fronte ad un orologio originale. In effetti è inverosimile che qualcuno scambi per Rolex, rispettivamente Panerai o TAG Heuer, un pezzo privo del relativo emblema, rispettivamente recante una griffe differente, quale ■KK■ o ■Grand Prix \_\_\_\_\_■. Neppure uno sprovveduto potrebbe cadere in fallo.

Da ultimo occorre soffermarsi brevemente sulle corone (poussoirs) recanti il marchio ■OP■. In effetti esse, dal punto di vista oggettivo, rappresentano una contraffazione di componenti della marca Panerai. Da quello soggettivo, non sono tuttavia emersi indizi in grado di smontare la tesi dell'imputato, secondo la quale egli avrebbe ordinato in maniera generica dei campioni di poussoirs di dimensioni più grosse del solito (che in quel periodo sembra andassero di moda) e la \_\_\_\_\_ gli avrebbe inviato, a sua insaputa, quelli rinvenuti. In simili condizioni fanno chiaramente difetto le componenti soggettive della commissione del reato, per cui non è necessario un maggiore approfondimento.

Di conseguenza questo giudice - dopo un'attenta valutazione degli atti istruttori e l'audizione dell'imputato - oltre ad aver accertato che non sussiste il presupposto oggettivo della falsificazione, non è manco in grado di giungere al convincimento che quest'ultimo abbia saputo, o anche solo dubitato, di introdurre in Svizzera imitazioni illecite di modelli d'orologio delle marche indicate nel decreto d'accusa.

Il signor ACCU 1 deve pertanto essere prosciolto dall'accusa di contraffazione di merci.

12. L'art. 41 cpv. 1 LDes prescrive che debba essere punito, su querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa fino a fr. 100'000.-- chiunque, intenzionalmente, viola il diritto di design usando illecitamente il design stesso.

La Legge federale sulla protezione del design è entrata in vigore il 1. luglio 2002 ed ha comportato l'abrogazione di quella sui disegni e modelli industriali del 30 marzo 1900 (LDMI). Le disposizioni sulla protezione giuridica civile e penale contenute nella nuova normativa riprendono sostanzialmente i principi della legge previgente e prevedono le stesse sanzioni (cfr. Staub/Celli, Designrecht - Kommentar zum BG über den Schutz von Design, 2003, art. 41 n. 1; v.art. 24 e 25 LDMI). Come già rilevato dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello nella sua decisione 8 gennaio 2003, prolata su istanza di promozione dell'accusa introdotta dalla CIVI 3 e dalla CIVI 4 del 28 febbraio/1. marzo 2002 (inc. \_\_\_\_\_), il caso in oggetto può essere analizzato sulla scorta del diritto vigente, ritenuto che non sussistono elementi per considerare più favorevole all'imputato quello in vigore al momento dei fatti.

Presupposto oggettivo di base della fattispecie prevista dall'art. 41 LDes è che sussista un diritto di design altrui, dunque una relativa iscrizione nel registro dei design in conformità all'art. 5 LDes (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 21 ss.).

In secondo luogo occorre che vi sia un'usurpazione della sfera tutelata dal diritto del design, attraverso una contraffazione o un'imitazione dello stesso. Come sancito dall'art. 8 LDes, la protezione non si limita alle copie servili ma si estende pure nei confronti di quei design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.

Per l'individuazione dei connotati essenziali fa stato quanto iscritto a registro ed in particolare le rappresentazioni grafiche in esso contenute.

Infine la fattispecie richiede che ci sia un uso illecito del design, ove come tale si deve intendere la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché il possesso per tali scopi, art. 9 LDes.

13. L'analisi della violazione del diritto del design deve essere limitata all'acquisto ed all'importazione degli orologi tipo Rolex Oyster Perpetual Daytona, poiché né la CIVI 1, né la CIVI 2, contrariamente a quanto fatto dalla ditta detentrici dei diritti Rolex, hanno sporto querela nei confronti del signor ACCU 1 per il reato connesso.

Come risulta dal referto del servizio anti contraffazione della Federazione dell'industria orologera svizzera n. 9132 del 4 febbraio 2002, il modello Rolex Oyster Perpetual Daytona è stato depositato sotto il n. DM 018410 dalla CIVI 3.

Dal punto di vista della somiglianza, i periti della menzionata autorità di categoria hanno concluso: ■Considerant la forme dans son ensemble, la pièce-échantillon n. 1 est très proche du modèle déposé Rolex. Tous les éléments distinctifs du dessin original sont

reproduits. La similarité est évidente et à même d'instaurer la confusion la plus totale dans l'esprit du client final. ed inoltre: ces pièces sont des copies serviles; elles ont été prévues dès leur conception pour reproduire le modèle Oyster perpetual Cosmograph Daytona, propriété de la société CIVI 3, (cfr. pag. 4 del rapporto).

Ma vi è di più: nell'analisi dei singoli dettagli di costruzione i periti hanno stabilito che la rassomiglianza è perfetta per l'attacco del bracciale, per il fondo, per il poussoir, per la ghiera e le lancette, mentre è grande per il quadrante.

Il prevenuto ha contestato a più riprese che sussista una tale affinità, elencando gli elementi che a suo dire dovrebbero permettere una chiara distinzione tra l'originale e gli orologi sequestrati (cfr. ad es. allegato di data 26 giugno 2002 a duplice 12 luglio 2002 relativa alla procedura di confisca pendente di fronte al Tribunale penale, AI n. 41). In particolar modo, per quanto concerne i prodotti analoghi al modello Rolex, è stato posto l'accento sulla diversità evidente dei materiali impiegati e sul palese dislivello tra la qualità del movimento originale e quella di quello di fattura giapponese inserito nei campioni confiscati.

14. Ben soppesate le analogie e le difformità e preso atto che le prime prevalgono in maniera marcata, questo giudice non può che giungere alla conclusione che l'impressione complessiva che genera la messa a confronto dei Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona originali con gli orologi acquistati dalla \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ è quella di una sostanziale ripresa delle componenti essenziali del design registrato dalla CIVI 3. A tal proposito non va dimenticato che nel caso di specie non ci troviamo di fronte a modelli analoghi, ma a copie servili, come attestato dagli esperti della Federazione dell'industria orologera svizzera e come facilmente intuibile a chiunque dal semplice confronto dei rilevamenti contenuti nel loro rapporto agli atti e dall'esame dei tre campioni a disposizione.

In effetti, come riconosciuto a più riprese dalla giurisprudenza, semplici differenze di materiali non sono sufficienti ad inficiare il giudizio globale (cfr. sentenza 10 giugno 2004 del Tribunale federale, in SIC! 2005, pag. 23 ss.). Addirittura non lo sono nemmeno variazioni di colore. Singole differenze nel design non sono decisive, mentre lo sono le identità degli elementi fondamentali dello stesso, sulle quali il cittadino medio - che si presume non disponga nel contempo dell'originale e dell'imitazione per effettuare una comparazione diretta - fonda il proprio giudizio (cfr. la nota sentenza 14 luglio 2003 del Tribunale federale, **Knoblauchpresse II**, in SIC! 2004, pag. 44 ss.). Nemmeno la probabile apposizione di marchi o loghi differenti da quelli della Rolex sui campioni sequestrati permette di escludere l'usurpazione del design, poiché ciò non ha alcun influsso sulla percezione delle forme e delle peculiarità del disegno industriale dei modelli in questione.

L'acquisto e l'importazione in Svizzera di orologi di tale natura con l'intento di metterli sul mercato, elvetico o straniero che sia, in maniera diretta o indiretta, cioè tramite rivendita a altre ditte, rappresenta indubbiamente una lesione del design ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 LDes.

15. Soggettivamente la persecuzione del reato è consentita solo qualora esso sia stato commesso intenzionalmente o perlomeno con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 35).

A tal proposito non è necessario che l'autore abbia saputo della registrazione del design leso, ma è sufficiente che egli sapesse dell'esistenza di tale design, rispettivamente, sulla scorta delle circostanze concrete, ne avesse dovuto essere a conoscenza, e di conseguenza avesse anche dovuto prendere in considerazione che esso era stato regolarmente registrato. In effetti la dottrina e la giurisprudenza ritengono che in simili situazioni chi agisce debba intraprendere tutti i passi necessari a chiarire la situazione giuridica; se non lo fa agisce con dolo eventuale (cfr. Staub/Celli, op. cit., art. 41 n. 37).

È indubbio che il prevenuto non fosse un neofita ma che fosse già ai tempi dei fatti persona cognita nel ramo del commercio di orologi e che fosse a conoscenza dell'esistenza del modello originale Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona regolarmente registrato, o che per lo meno dovesse esserlo. In effetti egli era attivo già da almeno un decennio nel settore orologero, del quale, come ha avuto modo di confermare al dibattimento, si riteneva un buon conoscitore. Proprio in funzione dell'ottimizzazione delle vendite, necessitava di un continuo e costante aggiornamento che gli permettesse di individuare e prevedere le tendenze del mercato. A tal fine, oltre alla consultazione di cataloghi e documentazione specifica, visitava regolarmente le fiere internazionali specialistiche, soprattutto quella di Basilea.

Anche quale semplice cittadino, l'imputato non poteva non sapere che l'importazione e la vendita di orologi simili a quelli prodotti da marche preesistenti fosse vietata dalla legge. In effetti chiunque nel mondo occidentale è già stato confrontato con prodotti contraffatti e sa che si tratta del frutto di attività illecite. A maggior ragione quindi coloro che sono professionalmente attivi in tali ambiti non possono non sapere che vi sono strette regole di protezione della proprietà intellettuale.

Non va poi dimenticato che le ordinazioni sono state effettuate ad Hong Kong, città nota, tra le altre cose, per essere uno dei maggiori fulcri della contraffazione e del traffico di imitazioni provenienti dalla Cina. Già solo questo fatto deve indurre qualsiasi acquirente a prestare grande attenzione al tipo di merce da lui scelta.

L'imputato ha dichiarato di aver fondato le proprie scelte sulla consultazione di riviste di nicchia tipo **Hong Kong Watches & Clocks** (della quale ha prodotto copia agli atti) e di essere legittimato a ritenere che se simili prodotti vengono commercializzati e pubblicizzati liberamente significa che essi non infrangono alcuna norma di legge. Da una semplice lettura di quanto si trova sotto l'impresum del numero della rivista in questione, si può facilmente comprendere come una simile conclusione non solo non sia sostenibile, ma sia addirittura in mala fede. In effetti il periodico stesso dichiara di non assumersi alcuna responsabilità per la merce offerta e consiglia ai commercianti di adottare delle precauzioni prima di effettuare degli affari con gli inserzionisti: **The Hong Kong Development Council makes no representation or warranty regarding the advertisers, their products or the potential infringement of any intellectual property rights of any third parties and accepts no responsibility, liability or obligation, in relation to any of the statements, photographs or illustrations appearing in advertisements in this magazine. Inclusion of any particular advertisement does not mean that goods or services advertised therein have the approval of or are endorsed by the Hong Kong Trade Development Council. It is recommended that normal precautions be taken before any business is transacted with any advertiser.** (cfr. l'esemplare della rivista **Hong Kong Watches & Clocks** allegato agli atti, pag. 3 in fondo).

Si aggiunga infine che, come emerso nel corso dell'istruttoria, non era la prima volta che della merce veniva confiscata a lui o alla sua ditta (cfr. sue dichiarazioni al dibattimento e verbale di interrogatorio 10 ottobre 2001 del teste \_\_\_\_\_, pag. 4). Anche se nei casi precedenti tutto si è poi risolto per il meglio e gli orologi sono stati sbloccati, simili eventi avrebbero dovuto portare il signor ACCU 1 a comprendere come il rischio di avere a che fare con prodotti lesivi di diritti altrui e pertanto illegali sia molto elevato, per cui, prima di ogni manovra commerciale, si impone un approfondimento minimo di tali aspetti ed una verifica sul mercato (che nel caso di specie non avrebbe richiesto grandi sforzi, vista la nomea della marca e del prodotto imitato, nonché il fatto che i modelli in questione sono notoriamente tra i più contraffatti al mondo).

L'imputato ha dunque agito perlomeno con dolo eventuale, se non addirittura intenzionalmente.

Tale inammissibile faciloneria è stata addirittura da lui indirettamente riconosciuta a verbale del 13 dicembre 2001: «Oggi non compro quasi più merce per paura che risulti come assomigliante a modelli protetti. Sto guardando per comperare soltanto merce per la quale sono tranquillo.» (cfr. verbale di interrogatorio dell'imputato 13 dicembre 2001, pag. 6).

Per tutto quanto precede, il signor ACCU 1 deve essere condannato per il reato di violazione del diritto di design, art. 41 cpv. 1 lett. a e b LDes.

16. Giusta l'art. 63 CPS il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle sue condizioni personali.

Nella scelta del tipo di pena, qui la detenzione sino a 1 anno o la multa fino a fr. 100'000.--, e nella sua quantificazione, il giudice gode di un ampio margine di apprezzamento (Hans Wiprächtiger, in Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 16 ad art. 63): egli deve valutare le singole circostanze del caso concreto alla luce degli atti e delle risultanze dibattimentali, prendendo quindi in globale considerazione tutto quanto emerso. Il giudice arriva così - pur ovviamente entro precisi limiti - a prescrivere la pena in una certa entità, sulla base dei fatti oggettivi da un lato, ma anche sulle proprie sensazioni soggettive.

La pena proposta dal Procuratore pubblico appare, a mente dello scrivente giudice, troppo severa se riferita alla sola imputazione confermata con la presente sentenza ed alle circostanze nelle quali il reato è stato compiuto.

In primo luogo occorre anzitutto prendere atto che l'accusa più grave, cioè quella di contraffazione di merci è caduta, per cui si impone una riconsiderazione della sanzione contenuta nel decreto in discussione.

Una violazione del diritto del design altrui, se commessa da una persona cognita e professionalmente attiva nel commercio dei prodotti incriminati come lo è il signor ACCU 1, assume maggior rilevanza rispetto ai casi in cui ad agire sono comuni cittadini. A ciò va aggiunto che l'infrazione qui confermata concerne solo la violazione della proprietà intellettuale di una delle parti civili, unicamente perché le altre non hanno sporto querela penale come richiesto dall'art. 41 LDes; ciononostante non si può dimenticare che l'operazione commerciale illecita non è stata un caso unico, ma si è ripetuta almeno un'altra volta per gli orologi simil TAG Heuer e per quelli simil Panerai.

Infine non si può dimenticare l'ostinazione con la quale, sino all'ultimo, il signor ACCU 1 ha sostenuto che gli orologi in questione non ledono alcun diritto altrui.

A favore dell'imputato concorrono la sua incensuratezza nonché il fatto che si trovi in una situazione sociale piuttosto solida, fattori che rendono ipotizzabile una sospensione condizionale della pena privativa della libertà.

In queste circostanze si giustifica pertanto una pena di 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

17. Mentre le pretese delle parti civili CIVI 1, CIVI 4 e CIVI 2 devono essere respinte in quanto l'accusato è stato prosciolto dai capi d'imputazione che le concernevano, quelle della parte civile CIVI 3 meritano di essere approfondite. A tal titolo il legale di quest'ultima ha postulato il riconoscimento del danno corrispondente alle spese di patrocinio, così come da lui indicato nel dettaglio con l'allegato 16 agosto 2005 a cui vanno sommate le prestazioni da quella data ad oggi, nonché fr. 3'123.-- relativi alla somma incassata dalla \_\_\_\_\_ per la vendita dei 90 orologi alla \_\_\_\_\_.

Preso atto che la parte civile in questione non ha formulato alcuna opposizione al decreto d'accusa, ci si deve limitare in questa sede a confermare il riconoscimento di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale, con contestuale rinvio al competente foro civile per le ulteriori pretese, constatato che il danno subito dalla CIVI 3 supera abbondantemente tale importo, come attestato dalle note d'onorario del suo legale prodotte agli atti.

18. La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 1'100.--, sono posti a carico dell'imputato.

visti gli art. 155 cifra 1, 172 CPS; 41 cpv. 1 lett. a) e b) LDes; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

violazione del diritto di design, art. 41 cpv. 1 lett. a) e b) LDes,

per i fatti compiuti a Chiasso, Zurigo, Hong Kong e San Marino in data 23 settembre 2001, nelle circostanze descritte al punto 2 del decreto di accusa n. DA 119/2006 del 23 gennaio 2006;

e lo proscioglie dall'accusa di contraffazione di merci, art. 155 cifra 1 CPS, per i fatti descritti al punto 1 del summenzionato decreto d'accusa;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. al versamento alla parte civile CIVI 3, dell'importo di fr. 5'000.-- a titolo di risarcimento parziale (art. 267 cpv. 2 CPP);

3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'100.--;

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

rinvia la parte civile CIVI 3, al competente foro civile per le sue eventuali ulteriori pretese di risarcimento (art. 267 cpv. 1 CPP);

respingel l'istanza di risarcimento danni avanzata dalle parti civili CIVI 1, , e CIVI 2,;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:

Il segretario:

Distinta spese		a carico di ACCU 1
fr.	800.00	tassa di giustizia
fr.	300.00	spese giudiziarie
fr.	1100.00	totale

**E. 2**

CIVI 2

1, 2 patr.te da: PR 1

**E. 3**

CIVI 3

**E. 4**

CIVI 4

3, 4 patr.te da: PR 2

Incarto n.10.2006.57

DA 119/2006

Bellinzona

17 ottobre 2006

Sentenza con motivazione

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1. contraffazione di merci,

per avere, a Chiasso, Agno, Zurigo, Hong Kong e San Marino, nel periodo febbraio 2001 - gennaio 2002, nella sua qualità di direttore addetto agli acquisti e alle vendite della società \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, a scopo di frode nel commercio e nelle relazioni d'affari, acquistato dalla società \_\_\_\_\_, Hong Kong, ed importato in Svizzera orologi destinati alla contraffazione con valore venale inferiore a quanto desumibile dalle apparenze, e successiva messa in commercio, e meglio per avere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.