

COMUNICATO STAMPA

A seguito della notizia apparsa sul ns. sito, relativa al sequestro di circa 134 mila paia di ciabatte infradito corredato da foto in cui, oltre a raffigurare gli operatori della Guardia di Finanza di Taranto e dell'Ufficio delle Dogane che hanno eseguito il provvedimento cautelare, sono stati messi in mostra i prodotti sequestrati recanti i marchi "**HOT SAND**" e "**ALLSEASON**", di esclusiva proprietà della Smart Trade spa, si comunica che il Tribunale del Riesame di Taranto ha disposto l'immediato dissequestro della merce sequestrata per l'insussistenza di alcun reato di contraffazione sia del marchio **Havaianas** che di qualsiasi altra privativa industriale di proprietà del gruppo brasiliano ALPARGATAS, secondo le motivazioni contenute nell'ordinanza del 03 Giugno 2014 sotto riportata:

04/06/14 15:26 FAX: 0997313358

04/06/14 15:26 FAX: 0997313358

N. 47/14 R.M.C.P.
N. 8524/14 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI TARANTO II sezione penale

Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati

dott. Michele PETRANGELO
dott. Rita ROMANO
dott. Giovanni CAROLI

Presidente
Giudice rel.
Giudice

riunite in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in sede in data 3.5.2014 proposta nell'interesse di:

FOGANTE Maurizio, nato a Macerata il 13.6.196, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della "SMART TRADE s.r.l. con sede in Sarnano (MC), via Callarella 240;

udita la relazione svolta dal Giudice relatore;
sentite le argomentazioni svolte dal difensore del ricorrente;
letti gli atti del procedimento pervenuti in data 26.5.2014;
esaminata altresì la documentazione e la memoria difensiva depositate nel corso dell'udienza generale del 30 maggio 2014;
sciogliendo la riserva ivi formulata,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Il 24 aprile 2014 la Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Dogane di Taranto hanno sottoposto a sequestro preventivo presso il Molo Polisettoriale di Taranto, nr. 133.957 paia di calzature del tipo infradito recanti i marchi "All Season" ed "Hotsand" di proprietà della società Smart Trade S.p.a., il cui legale rappresentante è l'odierno ricorrente.

Le calzature, destinate a proseguire il loro viaggio verso il committente finale per poter poi essere immesse sul mercato ai fini della loro commercializzazione, erano giunte presso il Porto di Taranto con due distinte spedizioni e stivate in cinque containers identificati con le sigle XINU8056706, DFSU66693436, EISU9311702, IMTU9103900 E XINU4043613, i primi quattro sbarcati in data 26.2.2014 e l'ultimo in data 25.3.2014.

Il sequestro è stato operato in esecuzione del decreto ex art. 321 co. 3-bis, c.p.p., disposto in via d'urgenza dal P.M. in riferimento agli ipotizzati reati di cui agli artt. 474 ed 81 c.p., per avere in sostanza il ricorrente, nella sua indicata qualità, introdotto nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto prodotti industriali - per l'appunto calzature del tipo infradito - con marchio estero contraffatto.

Si è ritenuto, in particolare, che le calzature recanti i marchi "All Season" ed "Hotsand" presentassero loghi e caratteristiche stilistiche "quasi identici" agli originali "Havaianas", noto marchio registrato dalla società "Sao Paulo Alpargatas, S.A. - Brasile", e che, inoltre, tali similitudini fossero idonee a ledere tanto la fede pubblica quanto l'affidamento che gli acquirenti ripongono nei marchi che individuano i prodotti industriali.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, invece, il Pubblico Ministero ha ritenuto che la libera disponibilità dei prodotti da parte dell'indagato potesse aggravare le conseguenze del reato favorendo la commissione di altri reati a motivo dell'ipotizzato pericolo che la merce, una volta cessato il blocco cui la Dogana l'aveva sottoposta ai sensi dell'art. 10 Reg. UE n. 608/2013, venisse immessa nel circuito commerciale.

Da tale pericolo, peraltro, la Procura inferiva le ragioni che la inducevano a disporre d'urgenza la misura ex art. 321 co. 3-bis, c.p.p., che pareva altresì giustificata dalla ulteriore considerazione che si trattava di merce suscettibile di confisca obbligatoria ex art. 474-bis, c.p.p.

Tali ragioni sono state successivamente condivise dal G.I.P. in sede il quale, previa tempestiva convalida della predetta misura cautelare, ha emesso il contestuale decreto di sequestro preventivo.

Avverso tale decreto ha così proposto riesame il difensore dell'indagato, il cui ricorso deve dirsi fondato.

2

04-DIC-2014 15:18 TRIBUNALE REGIONALE DELLA SICILIA 05CEPEZ668 101

2. Condizione generale per l'emissione del provvedimento di sequestro preventivo è la sussistenza - prima ancora della ricorrenza del requisito del *periculum in mora* - del "*fumus commissi delicti*", vale a dire l'astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata ipotesi di reato, non essendo a quel fine necessario valutare anche la sussistenza o meno di gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è disposta la misura (cfr. Cass. n. 5656/2014).

Ai fini della legittimità o non della misura, quindi, è sufficiente procedere al raffronto tra fattispecie astratta e caso concreto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati dalle parti.

Tale valutazione si profila peraltro tanto più assorbente e decisiva allorché si tratti di fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria, come appunto accade nel caso in esame per effetto dell'art. 474-bis, c.p.; in tale ipotesi, infatti, la revoca del sequestro preventivo è possibile soltanto nel caso in cui vengano a mancare gli elementi costituenti il "*fumus commissi delicti*", e non per il venire meno delle esigenze cautelari (così, Cass. n. 43945/13).

3. Facendo applicazione di tali criteri ermeneutici ai fatti contestati, così come ricostruiti attraverso gli elementi probatori utilizzabili in questa sede, è possibile affermare con ragionevole certezza l'insussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta con l'impugnato decreto, il quale, pertanto, deve essere revocato.

Se, infatti, l'astratta configurabilità della fattispecie criminosa costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale, va allora rilevato come nel caso in esame difetti, prima ancora che il compendio degli elementi costitutivi necessari ad integrare l'ipotesi di reato ex art. 474 c.p. posta a giustificazione del sequestro, il presupposto stesso da cui il reato deve muovere ai fini della relativa applicabilità, ossia la contraffazione o l'alterazione del prodotto che nello Stato viene introdotto¹.

¹ Occorre precisare, d'altro canto, che un tale scrutinio che abbia ad oggetto la configurabilità, sul piano strutturale, della fattispecie di reato ipotizzata, lungi dal tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, è fisiologicamente volto ad accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. Ai fini dell'individuazione del *fumus delicti*, infatti, non è sufficiente la mera "postulazione" dell'esistenza del reato da parte del pubblico ministero, in quanto il giudice del riesame, nella motivazione dell'ordinanza, è tenuto a rappresentare in modo puntuale e coerente le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, al fine di giungere o meno ad affermare la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui si riferisce la misura cautelare reale sottoposta al suo esame (in tal senso, cfr. Cass. n. 18448/12).

3

Tale elemento geometrico (il solo ad accomunare i marchi in contesa) non sembra infatti dotato della necessaria individualizzante, poiché, nella specie, la distintività del segno deriva non principalmente dalla ellissi ma piuttosto dal termine letterale (ossia dal termine "Havaianas", del tutto differente dai termini "Hotsand" e "Allseason" i quali peraltro in nulla evocano il primo).

La medesima valutazione deve poi essere svolta con riguardo alle ulteriori caratteristiche stilistiche presenti sui prodotti della società brasiliana e messi in risalto nella informativa indirizzata al P.M., ovvero il motivo a riso, i colori e le fantasie floreali riportati sul plantare, trattandosi di elementi che, secondo gli atti di indagine, risulterebbero illecitamente e pressoché integralmente riprodotte sui beni in sequestro.

Dall'esame della documentazione fotografica in atti, invero, emerge piuttosto come - coerentemente con le linee ermeneutiche innanzi richiamate - sembra più esattamente trattarsi di elementi grafici alquanto standardizzati privi della necessaria descrittività che il segno distintivo esige in quanto tale, e ciò per il fatto che mentre i motivi floreali e i colori utilizzati costituiscono notoriamente oggetto di pubblico dominio, il motivo a riso contraddistingue in verità numerosi modelli di calzature estive presenti sul mercato.

Né, infine, attitudine eminentemente contraffattrice ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 474 c.p. può essere attribuita alla bandiera del Brasile apposta su alcuni degli articoli sequestrati: le bandiere dei Paesi aderenti all'Unione della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Intellettuale non possono infatti costituire oggetto di privativa e, quindi, essere registrati quali marchi o altri segni distintivi, come del resto viene ricordato nella memoria difensiva depositata all'udienza camerale.

5. Le considerazioni che precedono in ordine al difetto dei presupposti che consentano di ravvisare sul piano materiale i connotati della contraffazione e, con essi, di ritenere integrata la fattispecie prevista dall'art. 474 c.p., consentono di ritenere assorbite le ulteriori valutazioni, altrimenti necessarie, relative alla verifica della sussistenza della condizione di punibilità contemplata dal III comma del medesimo art. 474 c.p. e, con essa, della validità o meno dei marchi asseritamente contraffatti alla luce della disciplina interna e sovranazionale.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte il Collegio ritiene che l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Fogante Maurizio meriti accoglimento e che, pertanto, debba essere revocato il decreto impugnato con conseguente immediata restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.

6

P. Q. M.

Visto l'art. 324 c.p.p.:

- Annulla il provvedimento impugnato e, per l'effetto, revoca il sequestro della merce sequestrata (meglio indicata in atti);
- dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto;
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza e per la trasmissione del presente provvedimento al P.M., per l'esecuzione.

Taranto, 3 giugno 2014.

Il Presidente

M. De Francesco

Il presente provvedimento è stato esteso dal dott. Giuseppe De Francesca, Magistrato Ordinario in Tirocinio

Il Giudice estensore

G. De Francesca

Il Magistro Affidatario

G. De Francesca

Depositato in Cancelleria
Taranto, il 4.6.2014
Cancelliere
G. De Francesca

7