



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 1/2022 DEL 3 GENNAIO 2022:

- **DECRETO 231: PER LA CONFISCA CONTA IL MOMENTO IN CUI È STATO COMMESSO IL REATO**
- **ABUSO DELLA PROFESSIONE: IL REATO SI CONFIGURA ANCHE IN CASO DI CONCILIAZIONE**
- **LA TUTELA DEL MARCHIO NOTORIO OLTRE IL MERO RISCHIO DI CONFUSIONE**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 3 gennaio 2022

D.LGS 231/2001

DECRETO 231: PER LA CONFISCA CONTA IL MOMENTO IN CUI È STATO COMMESSO IL REATO

Con un recente provvedimento (Cass. Pen., Sez. IV, n. 47010/2021) la Corte di Cassazione penale ha confermato che con la contestazione dell'associazione per delinquere la società risponde per i vantaggi patrimoniali ottenuti dall'esistenza del vincolo anche qualora i reati-scopo non rientrino fra quelli sanzionabili del decreto 231. A tal proposito, la Corte ha evidenziato che in merito alla confisca obbligatoria, quest'ultima deve esser ancorata al momento della commissione del reato, e non invece a quello di percezione del profitto. La sentenza oggetto di analisi è stata pronunciata dalla Suprema Corte con riferimento ad un'associazione criminale finalizzata al compimento di reati fiscali mediante la costituzione di società cartiere, con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e l'intestazione fittizia di contratti di lavoro. Operazioni, quest'ultime, dalle quali un'impresa edile aveva tratto un considerevole vantaggio.

DIRITTO PENALE

ABUSO DELLA PROFESSIONE: IL REATO SI CONFIGURA ANCHE IN CASO DI CONCILIAZIONE

La Corte di Cassazione con un recente provvedimento ha stabilito che l'avvocato sospeso disciplinarmente dall'ordine di appartenenza non può svolgere né attività difensiva, né attività di assistenza in qualità di procuratore. In particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato che si configura ugualmente il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall'articolo 348 del Codice penale, per aver partecipato, a seguito della comminazione della sanzione disciplinare, a una conciliazione giudiziale di lavoro innanzi al giudice del lavoro.

La Cassazione, nel confermare che l'attività finalizzata alla conciliazione fra le parti non possa considerarsi, *strictu sensu*, "attività difensiva", precisa che da ciò deriva l'inesistenza di un esercizio abusivo della professione da parte dell'avvocato sospeso. Ed infatti, seppur la conciliazione non necessita della firma dell'avvocato essendo un negozio giuridico perfettamente valido se sottoscritto dalle parti, la



MN TAX & LEGAL

Cassazione mette in evidenza che si tratta comunque di un'attività cui gli avvocati sono abilitati e per cui la procura ricevuta attesta la fiducia nel professionista.

[Cass. Pen., VI Sez., 27 dicembre 2021, n. 46963](#)

PROPRIETA INTELLETTUALE

LA TUTELA DEL MARCHIO NOTORIO OLTRE IL MERO RISCHIO DI CONFUSIONE

Con la sentenza n. 27217/2021, la Suprema Corte si è pronunciata in tema di marchio notorio, accogliendo il ricorso di una nota casa di moda, la quale chiedeva la declaratoria di nullità, per mancanza di novità, della registrazione di due marchi posteriori.

Il Giudice di secondo grado, riteneva che il marchio della casa di moda e quelli contestati non fossero simili, e che comunque, presentassero differenziazioni tali da escludere, nel consumatore, ogni rischio di confusione ed associazione. Altresì nella sentenza impugnata si precisava come la conoscibilità del marchio della casa di moda contribuisse ad escludere il rischio di confusione nell'utente finale, in quanto lo stesso al momento dell'acquisto era conscio di acquistare un prodotto della casa di moda ovvero degli altri due marchi.

La ricorrente presentava ricorso in Cassazione, evidenziando come il Giudice di secondo grado non avesse tenuto conto della tutela prevista per i marchi di rinomanza, fondando la sua pronuncia esclusivamente sulla mancanza del rischio di confusione tra i marchi.

La disciplina dei marchi notori gode di una tutela rafforzata (D. Lgs. n. 30 del 2005, art. 12, lett. f e art. 20, lett. c) che prescinde dal rischio di confusione, basandosi invece sul pregiudizio al carattere distintivo e sulla notorietà, oltre sull'indebito vantaggio che il marchio successivo trae dalla rinomanza del marchio anteriore. Il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio notorio consta nell'indebolimento dell'idoneità ad identificare i prodotti e servizi per il quale è stato registrato in quanto, il marchio posteriore fa diminuire la rinomanza e l'identità del marchio noto. Altresì, il pregiudizio prodotto alla notorietà del marchio si manifesta quando il marchio posteriore sia utilizzato in modo da diminuire nel consumatore la percezione del potere di attrazione, compromettendo la percezione del prodotto e servizio.



MN TAX & LEGAL

Così si è pronunciata la Suprema Corte, sulla nozione di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, *“nel caso in cui, grazie ad un trasferimento dell’immagine del marchio o delle caratteristiche da questo proiettate sui prodotti designati dal segno identico o simile, sussista un palese sfruttamento parassitario nella scia del marchio che gode di notorietà senza che il titolare del marchio posteriore abbia dovuto operare sforzi propri in proposito e senza qualsivoglia remunerazione economica atta a compensare lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per crearlo e mantenerne l’immagine”*.

Pertanto, la Suprema Corte, cassando la decisione del Giudice di secondo grado, ha precisato che nel caso di marchio notorio rimane del tutto irrilevante indagare sul ricorrere o meno del rischio di confusione, va accertato se l’utilizzo del marchio posteriore sia privo di giusta causa, consentendo di trarre indebitamente profitto dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio, ovvero se arrechi un pregiudizio alle caratteristiche del marchio notorio.

[Cass. Civ., sez. I, 7 ottobre 2021, n. 27217](#)

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

MN TAX & LEGAL