

des alten oder des revidierten OR und des Art. 27 ZGB beurteilt. Selbstverständlich bleibt den Klägern das Recht vorbehalten, gegen den bestellten Schiedsrichter allfällige Ablehnungsgründe (vergl. § 734 Ziff. 3 des zürcherischen Rechtspflegegesetzes) geltend zu machen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das angefochtene Urteil der II. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich vom 11. Januar 1912 in allen Teilen bestätigt.

89. Sentenza 18 ottobre 1912 della I^a Sezione civile nella
causa Ditta F. Moro-Simon, attrice, contro

Fabbrica di Sigari e Tabacchi S. A. in Locarno, convenuta.

Concorrenza sleale. — Art. 50 CO 1881, 48 CO 1911. — Suoi criteri. Offesa ad un diritto individuale od all'obbligo generale di agire in buona fede. Inammissibilità di un involucro coi colori nazionali o denominazioni tendenti a far credere che si tratti di prodotti di uno Stato allo scopo di creare una concorrenza alla fabbricazione degli stessi prodotti in Regia. — Uso illecito anche in difetto di inganno sulla forma esteriore, o involucro del prodotto.

Il Tribunale di Appello del Cantone Ticino decise con sentenza 6 luglio 1911:

« Le domande della parte attrice sono respinte. »

Appellante da questa sentenza la parte attrice, la quale, rinnovando davanti questo Tribunale le domande su cui ebbe a statuire l'istanza cantonale, chiede:

« 1° È vietato alla Ditta convenuta di fabbricare e di porre in vendita dei sigari sotto la denominazione « Toscana Regia » e di munire i pacchi dei colori nazionali italiani.

« 2° La convenuta pagherà all'attrice a titolo di danni per concorrenza sleale fr. 2000, oltre a fr. 100 al mese a partire dall'intimazione della petizione.

« 3° Sono dichiarate nulle e di nessun effetto le iscrizioni

» dei marchi 23 marzo 1909 numero 25 187 e 6 agosto 1906
» numero 2090 a favore della ditta Guarneri e della convenuta.

Presenti i patrocinatori delle parti: nelle conclusioni orali, il rappresentante dell'attrice dichiarò di lasciar cadere la domanda terza tendente a far dichiarare nulle e di nessun effetto le iscrizioni dei marchi suddetti per la ditta Guarneri e la convenuta.

Il Tribunale federale,

Considerando in fatto:

A. — La regia o privativa dei tabacchi del Regno d'Italia, di cui la ditta attrice è la rappresentante generale, con sede a Zurigo, smercia in Svizzera, dal 1906 in poi, dei pacchetti di sigari cosiddetti « toscani » o fermentati, muniti di una fascetta od anellino coi tre colori nazionali (rosso-bianco-verde). Il pacchetto contiene 50 sigari di tipo cosiddetto lungo; ad ogni pacco è appiccicata una striscia parimenti dai tre colori nazionali italiani, sulla quale sono stampate diverse indicazioni: così: « Direzione generale privative, Roma, Regno d'Italia; sigari comuni 1^a qualità fermentati; prezzo del pacco L. 5,00, per ogni sigaro L. 0,10. » All'imboccatura ed in fondo del pacco sono, esteriormente, accollati dei listini, di nuovo dai colori nazionali che danno altre indicazioni: « Regno d'Italia, monopolio dei tabacchi, esportazione, Ministero delle Finanze, Roma. » Il pacchetto è di carta color turchino. La convenuta, dal canto suo, smercia il sigaro fermentato, conosciuto col nome di toscano, in scatole di color giallo oscuro coperte da strisce di carta dai colori nazionali italiani. Su queste strisce sono stampate diverse indicazioni, tra altre il marchio di fabbrica (trifoglio), le parole « Toscana Regia », « sigaro superiore fermentato », Fabbrica sigari e tabacchi Locarno. Il sigaro di questi pacchi è il cosiddetto tipo corto, cioè il sigaro lungo tagliato in due; ogni pacchetto ne contiene 10; sono affusolati ad una estremità e larghi dall'altra, mentre quelli della regia italiana sono del tipo lungo, affusolati alle due estremità e grossi nel mezzo.

B. — Basandosi in generale sulla rassomiglianza degli involucri di questi prodotti, l'attrice con petizione 16 dicembre 1909 promuoveva causa alla convenuta e concludeva con le domande sopra riferite, motivandole in sostanza come segue: La rassomiglianza esteriore dei due prodotti è evidente, come evidente è lo scopo della contraffazione. I due elementi anzitutto idonei a generare confusione sono la leggenda sui pacchi della convenuta: « Toscana regia » e le strisce dai colori nazionali italiani. Lo scopo di questa imitazione dei pacchi italiani e dell'uso dei colori nazionali italiani è sicuramente quello di indurre il grosso pubblico a credere che si tratti di sigari della regia o privativa nazionale italiana: l'intenzione, quella di ingannare il compratore sull'origine della merce: si tratta dunque di atto illecito (art. 50 e seg. CO 1881) che riveste il carattere di sleale concorrenza. La concorrenza sleale deve cessare ed il danno subito (che l'attrice stima a fr. 2000, e quello futuro a fr. 100 a partire dall'intimazione della sentenza, rimettendosi, del resto, al prudente criterio del giudice) deve venir risarcito. Da ultimo, a sostegno del suo dire, l'attrice si riferisce ad un rapporto del 25 giugno 1910 della Società ginevrina dei commercianti in tabacchi e sigari, nel quale testualmente si dice: « une fabrique de Lugano vend ses cigares aux parties culiers, au moyen de différentes réclames faites sur les journaux de Genève, en conséquence nous vous prions d'en prendre note et de ne rien acheter à cette maison si un représentant vous fait ses offres de service; en outre, une fabrique de Locarno a introduit sur la place des petites boîtes de 10 demi-cigares Toscani, qu'elle vend de 36 à 38 fr. le mille et dont l'emballage laisse croire à un produit de la Régie italienne..... » La convenuta invece non crede alla possibilità di una confusione o di un inganno. Fa risultare le differenze che esistono nella forma, nel colore e nella veste dei due prodotti. Anche il prezzo, l'indicazione della provenienza, il formato del sigaro, escludono, a dire della convenuta, ogni confusione ed ogni intenzione di concorrenza sleale. Il termine « regia » (aggettivo) non ha nes-

sun nesso coll'idea della provenienza del prodotto e non vuol già dire che derivi dalla « Regia » (sostantivo) toscana, ma significa l'eccellenza del prodotto; la parola « toscana » poi indica il tipo di sigaro, come virginia, avana, manilla ecc. Pretende inoltre che il sigaro toscano, di fabbricazione nostrana, si vendesse nella Svizzera lungo tempo prima che la privativa italiana esportasse costà i suoi prodotti ed infine, che le leggende portate dalle scatolette della convenuta fossero state deposte all'Ufficio federale già nel 1906, da certo Guarneri, dal quale passarono alla convenuta che le depose di nuovo nel 1909.

C. — Con sentenza 7 luglio 1911 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, facendo sue le argomentazioni della convenuta, respingeva l'azione. Il Tribunale cantonale rileva le notevoli differenze dei due prodotti; esclude la possibilità di una confusione e quindi l'intenzione di commettere atto illecito, di generare confusione, di distogliere dall'attrice ad arte a vantaggio della convenuta la clientela dei prodotti italiani; i termini « Toscana regia » e la similitudine dell'involucro non bastare da soli a stabilire la frode commerciale specifica della concorrenza sleale perchè, continua l'istanza cantonale, « i due prodotti » messi a confronto appaiono troppo diversi e diversi pure i modi, le forme ed i segni coi quali i prodotti stessi vengono imballati, contrassegnati e lanciati nel commercio. »

In diritto :

1. — Nè la competenza di questo Tribunale, nè la veste (legittimazione attiva) della ditta attrice furono dalle parti impugnate. A ragione: la causa è suscettibile di appello, in forma orale, ai sensi dell'art. 61 OGF, essendo il primo punto della domanda, per sua natura, non valutabile in denaro; la veste poi attiva dell'attrice è data dalla circostanza che quest'ultima ha evidentemente la rappresentanza generale della Regia italiana in Svizzera. Opportuno sarebbe stato tuttavia se l'attrice avesse prodotto regolare procura da parte della committente, ma poichè la convenuta non ebbe a sollevare in proposito eccezione, questo Tribunale non può esimersi dall'obbligo di entrare nel merito della vertenza.

2. — L'azione fa capo all'art. 50 CO (1881); pretende che coll'uso delle parole « Toscana regia » e dei colori nazionali italiani sui pacchetti della convenuta questa commetta atto di concorrenza sleale. La motivazione cantonale, tendente a dimostrare che la diversità dell'involucro e della forma dei sigari escludano ogni possibilità di confusione tra pacco e pacco — argomenti in sè stessi non privi di fondamento — non abbracciano e quindi non sciolgono tutte le questioni di diritto che la causa solleva.

Tre sono, a sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, gli estremi che debbono in un caso concreto verificarsi per creare atto di sleale concorrenza: la concorrenza stessa e cioè la circostanza che due aziende esercitano il medesimo ramo di commercio o d'industria, dirigendosi in generale alla medesima clientela; l'accaparramento reale o possibile della clientela di un concorrente da parte dell'altro; ed infine, la circostanza che quest'accaparramento avvenga in violazione di un diritto individuale del danneggiato o, per lo meno, di un principio generale di diritto quale è l'obbligo generale di non agire contrariamente alla buona fede.

I primi due criteri si sono realmente verificati nel caso concreto; un dubbio non può sussistere che circa l'esistenza del terzo.

Ora, non è seriamente discutibile che i pacchi della convenuta possono far nascere, di primo acchito, l'idea che si tratti di merce di *origine* italiana, di sigari della Regia italiana. E, quand'anche la denominazione « Toscano » potesse venir considerata come indicazione usuale di qualità, come aggettivo della lingua parlata e di pubblico dominio, pure la combinazione della qualifica « Toscana regia » coi colori nazionali italiani non ha e non può avere altro intento che quello di indurre in errore il compratore sull'origine della merce. Ne sia prova la spiegazione artificiosa che la convenuta non ha esitato di dare sulla portata della parola « regia » ed altresì il passaggio del rapporto citato (ved. Fatti, C) della Società dei Commercianti in sigari e tabacchi di Ginevra.

E da questa considerazione risulta che l'obbligo generale, secondo il quale ognuno è tenuto di agire di buona fede, si trova violato da parte della convenuta. A nulla serve a quest'ultima l'invocare la diversità dei pacchi, chè, da una parte, la domanda non si limita alla proibizione dell'uso dei pacchi *attuali*, e, dall'altra, nessuno può vietare all'attrice di mettere in commercio degli involucri con la denominazione « Regia » italiana invece del titolo « Direzione generale delle private italiane » e di usare della parola « regia » o « Regia » e dei colori nazionali italiani a suo beneplacito, in tutte le combinazioni possibili. Chè se l'attrice volesse far uso di questo suo diritto, la possibilità di un equivoco sull'origine della merce non sarebbe più contestabile, equivoco che starebbe in rapporto di causa ad effetto cogli atti della convenuta. Basta la *possibilità* anche futura di confusione circa *l'origine* della merce; non è richiesta la possibilità attuale di un inganno sulla forma esteriore, sull'involucro del prodotto.

3. — Constatato così l'atto di concorrenza sleale per violazione di un principio generale di diritto, non occorrerebbe ricercare se la convenuta offenda altresì un diritto *individuale* dell'attrice. E se anche si può a ragione pretendere che gli stemmi pubblici e i colori nazionali siano di dominio pubblico e non suscettibili di privato monopolio, è certo che lo Stato ha diritto all'uso della parola « regia » e dei colori nazionali quando esercita un'industria od un commercio sotto questi marchi. Tali designazioni sono delle caratteristiche individuali nel senso più stretto della parola per lo Stato medesimo; non è quindi lecito ad altre persone di usarne allo scopo di far concorrenza allo Stato stesso. Vero è che, per quanto concerne i colori nazionali, è data la possibilità dell'identità da parte di diversi Stati. Ma questa considerazione tuttavia non regge quando le circostanze e le altre concrete indicazioni additano specialmente e chiaramente *uno* di questi Stati.

4. — In relazione ai motivati di cui sopra, potrebbesi discutere sulla convenienza di fissare in questo sede l'importo

dei danni dovuti all'attrice o quella di rimandare la fissazione dei medesimi al giudice cantonale. Una fissazione *ex aequo et bono* da parte di questo giudice non è tuttavia contraria alla Legge sull'organizzazione giudiziaria federale e sembra altrettanto più indicata nel caso concreto, che nell'intenzione stessa della Ditta istante la questione dei danni ha un'importanza puramente accessoria, suo intento principale essendo, come fu dichiarato in corso di causa, quello di ottenere una decisione di massima. In relazione a questa dichiarazione è anche da ammettersi che una somma relativamente tenue di fr. 200 basti a salvaguardare i diritti e gli interessi dell'attrice; —

pronuncia:

L'appellazione della Ditta attrice, F. Moro-Simon, in Zurigo, è ammessa e la sentenza 6 luglio 1911 della Camera civile del Tribunale di Appello del Cantone Ticino riformata nel senso che è proibito alla Ditta convenuta di vendere sotto la leggenda « Toscana regia » ed in pacchi portanti i colori nazionali italiani (tricolore) i sigari cosiddetti toscani da essa fabbricati e la fabbrica convenuta obbligata a pagare alla Ditta attrice la somma di fr. 200 a titolo di indennizzo.

90. Urteil der I. Zivilabteilung vom 19. Oktober 1912

in Sachen **Riegler**, Bekl. u. Ber.-Kl., gegen **Zuban**,
Kl. u. Ber.-Bekl.

Unlauterer Wettbewerb. Täuschende Nachahmung von Zigarettenschachteln. Objektive und subjektive Merkmale des unlauteren Wettbewerbes.

A. — Durch Urteil vom 3. Juli 1912 hat das Kantonsgericht St. Gallen in vorliegender Streitfache erkannt: Das Klagebegehren Ziff. 1 ist vollständig, das Klagebegehren Ziff. 2 im reduzierten Betrage von 100 Fr. geschützt, im übrigen ist die Klage abgewiesen.

B. — Gegen dieses Urteil hat der Beklagte gültig die Beru-

fung an das Bundesgericht ergriffen und das Begehren gestellt und begründet: Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage im vollen Umfange abzuweisen, event. sei die Streitfache zur Abnahme der angetragenen Beweismittel an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C. — Der Kläger hat in seiner Berufungsantwort Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Urteils beantragt.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. — Der Kläger G. Zuban betreibt in München eine Zigarettensabrik. Seit Jahren bringt er seine Zigarettens unter dem Namen „Kleine Zuban“ in Schachteln von 10 oder 20 Stück in den Handel. Die Schachteln haben flache, quadratische Form und sind aus dünnem Karton mit hellbraunem Papierüberzug (sog. Weinwandimitation) hergestellt. Sie bestehen aus einem Schieber-Behälter, in den die Zigarettens eingeschlossen sind und einer diesen Schieber aufnehmenden, quadratischen, unten und oben offenen Kartonhülle. Beim Öffnen wird der Schieber aus der Umhüllung herausgezogen und die Zigarettens können nunmehr in der Weise aus dem Schieber herausgenommen werden, daß die Klappe, die auf der einen Seite des Schiebers sich befindet, über eine auf der Rückseite angebrachte Kille zurückgebogen wird. Damit werden die oberen Enden der Zigarettensreihe von zwei Seiten freigelegt, was die Herausnahme erleichtert. Vor dem Anbrechen der Schachtel dient die Schieberklappe nicht zum (teilweisen) Abschluß des Schieber-Behälters, sondern sie ist über die Kartonhülle gestülpt, so daß dann an ihrer Stelle und insoweit die Kartonhülle unmittelbar den Zigarettens anliegt. Die über die Hülle gestülpte Klappe wird auf jener bei den in Deutschland verkauften Schachteln durch die aufgeklebte Steuerbanderole festgehalten, bei den für die Schweiz bestimmten aber durch einen aufgeklebten weißen Papierstreifen, der mit der fortlaufend in blauer Lilafarbe aufgedruckten Schutzmarke des Klägers verziert ist. Unmittelbar unter diesem Papierstreifen sind auf dem Schieber die Worte aufgedruckt: „Schieber gef. gesch. Hier öffnen. D. R. G. M. 383,808.“ Beim Öffnen der Schachtel wird die Banderole oder der Streifen zerrissen und der Schieber-Behälter kann von nun an nur durch Einschieben