

sprochen hat, die Schwierigkeiten tatsächlicher und rechtlicher Art, die der Prozess bot, und die Wichtigkeit des Streitgegenstandes und sodann allfällig auch besondere Bemühungen, die der Klient von seinem Anwalte verlangte, zu berücksichtigen (AS 33 I S. 366; 33 II S. 714, Urteil i. S. Vuille und Dunant gegen Stattelmann vom 14. Juli 1913).

Hievon ausgehend ist darauf hinzuweisen, dass der vorliegende Fall einfacher Natur war, — das Urteil des Bundesgerichts wurde im wesentlichen beeinflusst durch die Feststellung der Vorinstanz über den Beweiswert des ärztlichen Gutachtens, — und dass das eigentliche Streitinteresse nur zirka 10,000 Fr. ausmachte. Ein Grund, wesentlich über die in Art. 222 Abs. 1 OG enthaltenen Taxen hinauszugehen, besteht unter diesen Umständen nicht. Vielmehr ist das eigentliche Honorar mit zirka 300 Fr. jedenfalls reichlich bemessen. Dazu kommen für zweitägige Zeitversäumnis je 50 Fr., Billetsauslagen von 54 Fr., Hotelkosten von zirka 40 Fr., sodass die Rechnung auf 500 Fr. zu reduzieren ist.

VII. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE.

22. Sentenza 7 marzo 1922 della prima sezione civile nella causa Säuberli contro Aeschbach.

Contraffazione di marca di fabbrica. — Elementi distintivi delle due marche. — Indennizzo al titolare della marca contraffatta per concorrenza sleale (art. 48 CO). — Impiego abusivo del nome del luogo di provenienza. — Determinazione del danno secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 43 CO).

La ditta fratelli Säuberli, che tiene una fabbrica di sigari e sigarette in Teufenthal, depose il 9 agosto 1913 una marca di fabbrica (N° 33,945), composta dalla sola parola « Castello » in lettere grandi. La applica specialmente, sormontata da una corona ma senz'altra designazione, sugli involti per pacchi di sigarette.

Il convenuto si rese nel 1918 proprietario di una fabbrica di prodotti analoghi in Castello S. Pietro nel Ticino, azienda di poca entità. Nella pubblicità, che subito intraprese, la designazione della ditta « E. Aeschbach, su c. di . . . , a Castello S. Pietro (Ticino) » è apposta al piede del disegno, in oscuro, di un castello medioevale, sul quale risalta, in bianco, la parola « Castello ». Al disopra: « Fabbrica di sigari ». Questa inserzione ha subito diverse metamorfosi. L'indicazione « fabbrica di sigari » fu voltata in francese; si aggiunse la specialità di « sigarette ». Le parole « S. Pietro Ticino » furono messe in lettere chiare ma piccole nel corpo stesso del disegno, direttamente sotto il nome « Castello », che resta scritto in caratteri grandi e chiari. Cade la menzione della successione e vi si indicano le specialità della casa (« Helle Virginia.

Feinste handgearbeitete Cigaretten aus rein orientalischen Tabaken »).

Il 18 febbraio 1919 Aeschbach deponeva la marca N° 43,428, composta da un globo (circondato dalle parole « marque de fabrique déposée », nel mezzo la parola « Globus ») ornato da rami di pianta di tabacco in fiore e sormontato, in nero, dalla silhouette di un castello come sopra. Nel mezzo del disegno, a caratteri grandi e bianchi, la parola « Castello »; al di sotto, pure in bianco, ma in caratteri molto più piccoli, « S. Pietro-Ticino ». All'incarto si trovano altresì diversi involti di sigarette Aeschbach. Motivo centrale, in nero, il castello medioevale; al di sotto, in lettere meno grandi ma maggiori di quelle della marca deposta, « S. Pietro-Tessin ». Al di sopra le parole « fabrique de cigarettes tabac d'orient » e al di sotto: « E. Aeschbach ». Due involti portano, in mezzo, in caratteri dorati e grandi « Eracos », più sotto in caratteri minori « Handarbeit ». Le inserzioni sopraccitate furono fatte nel maggio del 1918 e nel gennaio/febbraio 1919 nell'organo ufficiale dei negozianti di tabacco svizzeri « Le tabac » che esce in Basilea. Il N° 7 del 15 febbraio 1919 contiene la marca di fabbrica del convenuto quale fu deposta e come venne descritta dianzi.

L'azione di Säuberli, tendente alla cancellazione della marca Aeschbach perchè costituente contraffazione ed alla prestazione di un indennizzo per concorrenza sleale, respinta dal giudice cantonale (Pretore di Mendrisio), fu accolta dal Tribunale federale per i seguenti

Considerandi :

1° — Non è a torto che l'appellante rimprovera al giudice di primo grado di aver ignorato o misconosciuto i principi fondamentali che, per comune consenso, vigono in materia di imitazione di marche di fabbrica e di concorrenza sleale. Descrivendo e mettendo a raffronto le due marche, si è limitato a considerarne i dettagli e le particolarità di secondo ordine, anzi che dar opera ad

estrarne gli elementi essenziali dal punto di vista della pubblicità, cioè quelli che si impongono agli occhi ed alla mente della clientela e che, pertanto, le devono restare impressi. L'elemento decisivo, anzi unico della marca dell'attrice, è la parola « Castello ». Ma sfrondata dagli accessori di mera natura ornamentale, tale è anche il segno caratteristico di quella del convenuto. Il modo in cui è presentata, in lettere bianche più grandi di tutte le altre, su sfondo nero, la parola « Castello » è quella che anche nella marca del convenuto salta agli occhi del cliente, di modo che nella sua mente resterà l'impressione di aver acquistato dei sigari o delle sigarette della marca « Castello ». A ciò nulla mutano gli ornamenti di dettaglio che il convenuto ha creduto aggiungervi; essi stanno piuttosto a dimostrare che ha inteso, in modo non privo di abilità, di sfuggire alle censure, che l'attrice poteva muovergli. Il globo ed i rami di pianta di tabacco in fiore, nei quali il convenuto ravvisa differenziazione sufficiente, non sono segni caratteristici e debbono essere ritenuti insignificanti se si considerano dal punto di vista del compratore E, considerato nell'insieme della marca, non appare decisivo neanche il nome del fabbricante apposto sugli involucri dei prodotti Aeschbach. Sigari e specialmente sigarette vengono comunemente acquistati dal consumatore di dettaglio secondo la loro designazione di pubblicità (Tumac, Nadir, Star, Helios, Krim, Nimrod, la Nationale, ecc.), non in riguardo al nome del fabbricante. Sta bene che su certi scatolette il convenuto ha fatto stampare in lettere visibili la designazione « Eracos »; ma essa figura solo su due delle parecchie scatole agli atti e non è contenuta nella marca stessa. Il disegno del castello, che forma la parte centrale della marca querelata, quantunque oggettivamente potrebbe costituire differenziazione non irrilevante delle due marche, sta a rinforzare, non ad attenuare nella mente del cliente l'impressione della parola « castello ». Se è vero che la marca dell'attrice è solo verbale, mentre quella del convenuto

contiene elementi figurativi, questa differenza, dal punto di vista della contraffazione della marca e della concorrenza sleale, non può cadere in considerazione in modo decisivo perchè essa tende piuttosto a provocare che non ad eliminare la possibilità di un equivoco. Maggiore peso potrebbe avere l'indicazione della provenienza (S. Pietro-Ticino), se essa meglio risaltasse nell'insieme della marca. Ma non è certo a caso e senza intenzione che vi è impressa in caratteri molto meno visibili dell'indicazione centrale e per così dire assorbente tutte le altre « Castello ». L'atto oggettivamente illecito e la colpa del convenuto — che dell'illiceità dell'atto fu a più riprese avvisato — essendo pertanto dimostrati, la marca sua N° 43,428 costituisce una contraffazione di quella dell'attrice e l'uso che malgrado i moniti di quest'ultima esso ne ha fatto nella sua pubblicità (involucri, inserzioni ecc.), un atto illecito a sensi dell'art. 48 CO.

2° — Il convenuto obietta anzitutto che egli ha il diritto di impiegare nella sua marca il nome del paese dove fabbrica i suoi prodotti. Ciò è incontestabile e l'attrice glielo riconosce esplicitamente. Ma dove Aeschbach cade in colpa, si è nel modo in cui fa uso di questa sua facoltà. In altri termini: esso commette atto di concorrenza sleale e si rende colpevole di imitazione di marchio altrui usando del nome del paese « Castello S. Pietro » in modo da indurre in errore il compratore sulla provenienza della merce, che può essere ritenuta prodotto dell'attrice. Che a questo riguardo l'agire del convenuto non sia privo di artificio è palese. Il nome del paese dove tiene la sua cosiddetta fabbrica consta di tre parole (Castello San Pietro). Esse hanno egual valore per la determinazione del luogo, nessuna prevale sull'altra; dovrebbero dunque, lealmente e naturalmente, figurare in lettere non diverse ed a egual titolo ove con esse si avesse anzitutto mirato a designare il luogo. Il farne risaltare in modo eccessivo una di esse (« Castello ») e stampando le altre in modo meno appariscente, di

maniera che possano sfuggire all'attenzione del consumatore, specialmente se si tratta di consumatore minuto, è atto artificioso, costituisce raggirò onde sorprendere la buona fede del cliente e non può sfuggire alla censura di atto illecito.

Indarno, parimenti, il convenuto rileva la poca entità della sua fabbricazione di sigarette di fronte all'importanza dell'azienda dell'attrice. Pure ammettendo la verità di queste asserzioni esse appaiono, per principio, inconcludenti in linea di diritto perchè non sopprimono l'atto illecito, ma potrebbero venir solo considerate nella determinazione della misura del danno. E che ciò sia risulta dal fatto che le due fabbriche hanno, in parte, la stessa clientela. La circostanza che il convenuto nella sua pubblicità fatta anche nell'organo centrale dei tabaccai svizzeri usa parole francesi (ed anche tedesche) dimostra che i suoi clienti non sono tutti nel Ticino.

Per quanto è della misura dell'indennizzo non v'ha motivo per non accedere anche su questo punto alla domanda dell'attrice. Sta bene che l'importo del danno non fu matematicamente determinato. Ma l'indennizzo chiesto dall'attrice è affatto modesto e il giudice ha la facoltà di determinarlo (art. 43 CO) apprezzando equamente le circostanze della causa e la gravità della colpa, ovvio del resto essendo che in casi come l'attuale sarebbe esigere dalla parte danneggiata prova quasi impossibile se le si chiedesse una determinazione esatta del nocumento subito.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'appello è ammesso.