

BGE 48 II 139

Bundesgericht (BGE), 1913-07-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_48_II_139

FR: ATF 48 II 139

IT: DTF 48 II 139

Volltext

138 Prozessrecht. No 21. sprochen hat, die Schwierigkeiten tatsächlicher und rechtlicher Art, die der Prozess bot, und die Wichtigkeit des Streitgegenstandes und so dann 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 Stettelmann 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.

Markenschutz. No 22. 139 VII. MARKENSCHUTZ PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE. 22. Sentenza 7 marzo 1913. Sadella. prima. sezione civile nella causa Säuberli contm 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 (No 33,945), composta dalla 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 L di ... », a Cash'Uo S. Pietro (Ticino) » e 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 II. 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. 140 Markenschutz. N° 22. 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'intorno 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 (e fabrique de cigarettes tabac
d'orient» e al di sotto : (e 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 e 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 ~ deposta e come venne descritta dianzi.
L'azione di Säuberli, tendente alla cancellazione della marca Aeschbach per essere costituente
contraffazione ed alla prestazione di UD indenne?;zo per concorrenza sleale, respinta dal
giudice cantonale (Pretore di Mendrisio), fu accolta dal Tribunale federale per i seguenti
Considerandi : 10 - Non è a torto che l'appellante rimpovera al giudice di prima 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 Markenschutz. N° 22. 141 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 » e 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
ereditato aggiungervi; essi stanno piuttosto a dimostrare che ha inteso, in modo non privo di
abilità, di sfuggire alle censure, che l'istituto 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
vecchie 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 142 Markenschutz. N° 22.
contiene elementi figurativi, questa differenza, dal punto di vista della contraffazione della
marca edella concorrenza sleale, non può cadere in considerazione in modo decisivo
perché 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'illeceità dell'atto fu a priori riprese avvisato - essendo pertanto dimostrati, la marca
sua No 43,428 costituisce una contraffazione di quella dell'attrice e l'uso che malgrado i

moniti di quest'ultima es so ne ha fatto neUa' sua pubblieit  (involncrri, inser- zioni eee.), un atto illeeito a sensi dell'art. 48 CO. 20 - Il convenuto obietta anzitutto -ehe egli ha il diritto di impiegare neUa sua marea il norne deI paese dove fabbrica i suoi prodotti. Cio e ineontestabile e l'attrice glie 10 rieonosce esplicitamente. Ma dove Aeseh- baeh eade in colpa, si e nel modo in cui fa uso di questa sua faeoita. In altri termini : .esso comette atto di eoneorrenza sleale e si rende colpevole di imitazione di marchio altrui usando deI norne deI paese «Castello S. Pietro » in modo da indurre in errore il compratore sulla provenienza della merce, ehe puo essere ritenuta prodotto dell'attrice. Che a questo riguardo l'agire del con- venuto non sia privo di artificio e palese. TI norne deI paese dove tiene la sua eosidetta fabbrica consta di tre parole (Castello San Pietro). Esse hanno egual' v810re per la determinazione deI luogo, nessuna prevale sul- l'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 nna di esse (« Castello ») e stampando le altre in modo meno appariscente, di Markenschutz. N° 22. 143 maniera ehe possano sfuggire all'attenzione deI ~onsu matore, specialmente se si tratta di consumatore mmuto, e atto artificioso, costituisce raggiro onde sorprendere la buona fede deI eliente e non puo sfuggire aHa censura dl atto illeeito. . . , Indarno, parimenti, il convenuto ril~va la poe~. enbta deUa sua fabbricazione di sigarette di fronte all'importanza dell'azienda dell'attrice. Pure ammette?d~ .la verita di queste asserzioni esse appaiono, per pn~Clplo, inconcludenti in linea di diritto perehe non sopprimono l'atto illedto, ma potrebbero venir solo considerat~ nel~a determinazione deUa misura deI danno. E ehe CIO Sia risulta dal fatto ehe le due fabbriche hanno, in parte, la stessa elientela. La circostanza ehe il convenuto nell~ sua pnblicita fatta anehe neU' ?rgano centrale deI tabaccai svizzeri usa parole francesi (ed anehe tedesche) dimostra ehe i suoi elienti non sono tutti nel Ticino. Per quanto e deHa misura dell'indennizzo non v'ha motivo per non acceedere anehe su questo pnnto alla domanda dell'attrice. Sta bene e~e l'importo, del da~no non fu matematicamente determinmato. Ma l' indennizzo chiesto dall'attrice e affatto modesto e il giudice ha la faolta di determinarlo (art. 43 CO) apprezzando equamente le circostanze della causa e la gravita della colpa, ovvio dei resto essendo ehe in casi come l'at~u~e sar~b?e esigere dalla parte danneggiata prova quasi impossibile se le si chiedesse una determinazione esatta deI noeu- mento subito .. Il Tribunale federale pronuncia : L'appello e ammesso. OFDAG Offset-, Formular- und Fotodruck AG 3000 Bem

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