Urteilskopf

100 II 411

61. Sentenza 30 aprile 1974 della I Corte civile nella causa Wella AG contro Ibsa SA
Regeste (de):
Art. 3 Abs. 2 MschG.

1. Das in eine Marke aufgenommene Zeichen wird nicht schon deshalb ein Freizeichen, weil es in Marken anderer für gleiche oder ähnliche Erzeugnisse verwendet wird; es muss jede Unterscheidungskraft verloren haben (Erw. 1).

2. Ein an sich schwaches Zeichen kann unterscheidungskräftig und schutzfähig sein, wenn es sich in einer Art und Weise oder Kombination darbietet, welche in der Erinnerung der Kunden die Herkunft der Ware wachruft (Erw. 2).

3. Die Unterscheidbarkeit von Marken bestimmt sich auf Grund eines Vergleiches der eingetragenen Zeichen. Die Hinterlegung einer Marke berechtigt den Inhaber, sie in verschiedenen Grössen zu verwenden. Ist die Marke in Weiss oder Schwarz hinterlegt, so kann sie in andern Farben wiedergegeben werden; enthält sie indessen eine bestimmte Farbkombination, so ist das bei der Beurteilung, ob sich die jüngere Marke genügend unterscheide, zu berücksichtigen; anderseits hängt die Unterscheidbarkeit der jüngern Marke nicht bloss von der verschiedenen Farbe ab (Erw. 3).

Regeste (fr):
Art. 3 al. 2 LMF.

1. Le signe qui figure dans une marque ne devient pas un signe libre par le seul fait de son emploi dans d'autres marques pour des produits identiques ou similaires; il doit avoir perdu toute force distinctive (consid. 1).

2. Un signe faible en soi peut être distinctif et susceptible de recevoir la protection légale s'il se présente sous une forme ou dans une combinaison qui rappelle dans la mémoire de la clientèle la provenance de la marchandise (consid. 2).

3. Pour décider si des marques se distinguent suffisamment, il faut les comparer sur la base des signes enregistrés. Le dépôt d'une marque autorise le titulaire à l'employer dans différentes dimensions. Une marque déposée en blanc et noir peut être reproduite en d'autres couleurs; mais si elle se caractérise par une combinaison de couleurs déterminée, il faut en tenir compte pour juger si la marque postérieure se distingue suffisamment de la première; le caractère distinctif de la seconde marque ne peut pas résulter seulement de la différence de couleur (consid. 3).

Regesto (it):
Art. 3 cpv. 2 LMF.

1. Il segno assunto in una marca non diventa segno libero semplicemente perchè utilizzato anche in marche altrui per prodotti uguali o simili; occorre inoltre che abbia perso ogni efficacia individualizzante (consid. 1).

2. Un segno per se debole può assumere una propria individualità ed essere degno di tutela legale, se si presenta in fogge o combinazioni che richiamano la provenienza della merce nella memoria della clientela (consid. 2).

3. Per stabilirne la diversità, le marche devono essere paragonate sulla base dei segni registrati. Il deposito di una marca dà diritto al suo titolare di servirsene in diverse dimensioni. Se la marca è depositata in bianco e

nero può essere riprodotta in altri colori; se invece le è propria una determinata combinazione cromatica, deve esserne tenuto conto per decidere se la marca successiva diverga sufficientemente; al contrario, la diversità della seconda marca non può essere dedotta solo dalla diversa colorazione (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 412

BGE 100 II 411 S. 412

A.- La Wella AG, con sede in Darmstadt, produce e vende da decenni prodotti chimici e d'altra natura, segnatamente cosmetici per la cura dei capelli. Essa ha depositato diverse marche a protezione di questa sua attività, e più preci samente: - il 27 aprile 1931 sotto il n. 74461, con rinnovo il 26 aprile 1951 sotto il n. 153254 ed il 14 novembre 1966 sotto il n. 326011: la prima registrazione in Germania è avvenuta il 27 gennaio 1930; - il 17 giugno 1954 sotto il n. 177745: la prima registrazione in Germania è avvenuta il 12 novembre 1949; - l'8 settembre 1956 sotto il n. 195309, con rinnovo il 14 no vembre 1966 sotto il n. 326018: la prima registrazione in Germania è avvenuta il 7 luglio 1952; - il 23 giugno 1965 sotto il n. 299169: la prima registrazione in Germania è avvenuta il 20 dicembre 1955;

BGE 100 II 411 S. 413

- ancora il 23 giugno 1965 sotto il n. 299170: anche qui la prima registrazione in Germania è avvenuta il 20 dicembre 1955. Le prime tre marche sono miste, le ultime due meramente figurative: elemento comune delle stesse è una testa umana, presumibilmente femminile, riprodotta di profilo, dal lato sinistro, con una lunga chioma ondulata: il tutto è posto all'interno di un circolo. Nelle quattro marche più vecchie la figura è collocata orizzontalmente, nella più recente essa guarda invece verso l'alto. Nelle tre marche miste sotto tale figura e sopra ad un tratto orizzontale ondulato è scritta la parola Wella, le cui lettere seguono pure l'andamento ondulato. Il 29 novembre 1967 l'Istituto biochimico IBSA, Lugano, ha depositato presso l'Ufficio federale della proprietà intellettuale sotto il n. 299177 una marca mista, che rappresenta anch'essa il profilo di una testa umana, volta leggermente verso il basso, con una chioma ondulata e che reca inoltre in grandi caratteri la formula chimica NH2, la quale copre parzialmente la parte inferiore del capo. La marca stessa è eseguita in rosso, bianco e giallo: il bianco vi è utilizzato per la figura, il rosso per la scritta ed il giallo per lo sfondo. La Wella AG, preso atto attraverso la pubblicazione sul FUSC del 29 febbraio 1968 della registrazione della marca anzidetta, ritenne che la stessa poteva ingenerare confusione con le proprie; invitò pertanto la IBSA ad astenersi dall'uso della marca n. 229177 e a provvedere perchè la medesima fosse radiata dal registro. Il 19 agosto 1968, la Wella AG, visto che la sua diffida era rimasta infruttuosa, convenne la IBSA davanti alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo di ordinare la radiazione della marca controversa, di vietarne l'uso alla titolare e di ordinarle la distruzione dei relativi stampati e prospetti pubblicitari. La IBSA propose di respingere la petizione integralmente.

B.- Con sentenza 30 marzo 1973, la I Camera civile del Tribunale di appello ha respinto la petizione. La Wella AG ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo che la sentenza suesposta sia annullata e la petizione integralmente accolta. La convenuta ha proposto di respingere il ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 seconda frase LMF, i segni che devono essere considerati come di dominio pubblico sono esclusi dalla protezione legale. Tali sono anzitutto i termini che indicano le merci stesse, le loro qualità o la loro provenienza geografica; in secondo luogo i segni semplici, come figure geometriche, lettere dell'alfabeto e numeri; in terzo luogo i cosidetti segni liberi (cfr. DAVID, Kommentar, II ed. pag. 91 segg). La testa umana dalla lunga chioma ondulata, riprodotta nelle marche dell'attrice, non rientra evidentemente nelle suesposte due prime categorie di segni. Si potrebbe invece esaminare se non sia divenuta segno libero, vale a dire un segno che, essendo stato oggetto di uso generalizzato, è considerato, da tutti gli interessati, come designazione di una merce in genere; per cui anche assumendo particolari forme, non è più idoneo per individuare un determinato produttore o fornitore (RU 93 II 264, 94 II 46, 96 II 261). In concreto, la convenuta non ha chiaramente proposto la relativa eccezione in sede cantonale. D'altra parte, la Corte cantonale, dopo aver dichiarato che dovevasi preliminarmente esaminare se il simbolo usato dall'attrice non fosse diventato segno libero, ha poi svolto delle argomentazioni concernenti il segno debole, che devono essere esaminate separatamente, perchè di diversa portata. Comunque la questione di stabilire se, in genere, un segno è divenuto libero può essere esaminata anche se proposta per la prima volta in questa sede, dato che attiene al diritto (RU 96 II 260 consid. 3).
Ciò premesso, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza, il segno assunto in una marca non diventa segno libero semplicemente perchè viene utilizzato anche in marche altrui per prodotti uguali o simili; occorre inoltre che abbia perso ogni efficacia individualizzante (RU 94 II 46). In concreto, teste umane, specie femminili, quasi sempre di profilo, sono frequentemente raffigurate in marche per prodotti cosmetici, destinati in particolare alla cura dei capelli; e ciò per un'ovvia associazione di idee. Questa circostanza, e neppure la convenuta lo pretende, non sta tuttavia a significare che tutti i settori interessati a prodotti del genere, vuoi

come fabbricanti, vuoi come commercianti, vuoi come acquirenti, identifichino inscindibilmente tale simbolo con i prodotti stessi. D'altronde, nella sentenza (RU 90 II 263) più volte richiamata dalle parti, il Tribunale federale non ha ritenuto provato che una simile evoluzione fosse allora intervenuta con riferimento all'analoga figura contenuta nelle marche della ditta Hans Schwarzkopf: nella presente causa non è stato dimostrato, e nulla consente di supporre, che nel frattempo la situazione in questo campo sia radicalmente mutata. Ne discende che alla ricorrente non può essere opposta l'illegalità delle proprie marche in forza dell'art. 3 cpv. 2 frase 2 LMF.

2. La Corte cantonale ha esaminato, senza risolverlo, anche il problema di stabilire se il segno dell'attrice, a seguito della sua diffusione come simbolo di prodotti cosmetici, non sia divenuto segno debole (RU 83 II 221), un segno cioè che, secondo un'opinione espressa nella dottrina, merita una tutela attenuata; deve perciò tollerare che anche marche successive siano rappresentate da segni meno differenziati (KUMMER, in ZBJV, 1966, pag. 4 segg). La trasformazione in segno debole è comunque realizzata per la testa umana che, nello spazio di un ventennio è stata impiegata per rappresentare almeno nove differenti prodotti cosmetici da altrettanti produttori (cfr. RU 90 II 264). Tuttavia anche un segno di per se debole può assumere una propria individualità ed essere degno della tutela legale, se si presenta in fogge o combinazioni che ne richiamano la provenienza nella memoria della clientela interessata oppure se, grazie ad un lungo uso e ad un'appropriata pubblicità, appare a tale clientela come il simbolo abituale di una determinata ditta fornitrice (RU 63 II 285, 73 II 188, 83 II

221, 90 II 264 lett. a). In concreto l'attrice non ha recato la prova che sul mercato svizzero essa abbia saputo imporre le sue marche in modo specialmente incisivo. Le risultanze delle inchieste demoscopiche, secondo cui il simbolo dell'attrice vien largamente riconosciuto dal pubblico anche in assenza della ragione sociale, concernono il mercato tedesco. La seconda delle due suindicate condizioni poste alternativamente, non è pertanto adempiuta. È invece adempiuta la prima, perchè l'attrice non rivendica il segno generico di una testa umana, bensi quello particolare di un profilo di testa umana con lunghe chiome ondulate,

le quali richiamano la sua ragione sociale ("Wella/Welle"). Come già esposto a proposito della sentenza Schwarzkopf, una siffatta marca è suscettibile di provocare nella clientela l'immediata immedesimazione dell'immagine riprodotta sull'imballaggio con quello della ditta produttrice (RU 90 II 264/265). Si deve pertanto negare che il simbolo della attrice costituisca un segno debole. Comunque, con riferimento al particolare dell'onda di capelli al vento, è degno di protezione. A diversa conclusione non si può giungere nemmeno tenendo conto che la ricorrente può aver dimostrato tolleranza nei confronti di altre marche raffiguranti segni simili ai suoi. Al riguardo il diritto dell'attrice ad agire in giudizio può essere eventualmente decaduto per contestare tali marche, ma non per opporsi nelle vie legali a nuove marche confondibili con le proprie (RU 90 II 265, 93 II 267, 428).

3. Secondo la Corte cantonale la marca della convenuta si differenzia sufficientemente da quelle dell'attrice: in primo luogo per i colori; in secondo luogo per la presenza, in color rosso intenso, della formula chimica NH2; in terzo luogo per le dimensioni; in quarto luogo per la prevalenza dell'elemento verbale Wella nelle marche della ricorrente. In realtà, confrontando la marca della convenuta, cosi come figura sull'etichetta e sul prospetto, con le marche dell'attrice, riprodotte sulle etichette, sui prospetti e sulla stessa carta da lettera, si potrebbe essere indotti ad ammettere che l'impressione complessiva lasciata da questi simboli è diversa. Tuttavia, secondo l'opinione espressa dalla dottrina, sulla base anche di una vecchia sentenza del Tribunale federale (RU 35 II 668), il paragone dev'essere operato fra le marche cosi come sono registrate e non già come vengono effettivamente utilizzate, ritenuto che il titolare della marca depositata ha facoltà di riprodurla anche in dimensioni diverse da quelle figuranti a registro: la grandezza dev'essere considerata ai fini della valutazione della necessità di protezione allorchè, date le dimensioni degli oggetti cui la marca si riferisce, quest'ultima non può superare una certa grandezza, come nel caso che sia riprodotta su orologi (MATTER, Kommentar, pag. 99; DAVID o.c., pag. 127 e 128). Questa opinione risulta fondata: infatti a colui che fa registrare una marca dev'essere riconosciuto il diritto di servirsene in diverse dimensioni a seconda delle sue

esigenze, specie della grandezza dell'oggetto su cui essa deve essere collocata, ritenuto che è obbligato a rispettare le proporzioni degli elementi costitutivi. Secondo giurisprudenza e dottrina, il deposito di una marca in bianco e nero include il diritto di riprodurla in tutti i colori; inversamente, se una marca è presentata normalmente in una determinata combinazione, l'uso di una colorazione simile può accrescere la confondibilità (MATTER o.c., pag. 114; DAVID o.c., pag. 128; RU 58 II 455; 63 II 286/87). Di conseguenza la querelata sentenza, in quanto nega che la marca della convenuta sia confondibile con quelle della ricorrente per la differente colorazione e per le differenti dimensioni, viola il diritto federale.
È esatto che nelle sentenze menzionate dai giudici cantonali il Tribunale federale ha riconosciuto speciale forza

individualizzante al od ai colori di una marca: questa circostanza è pacifica, ma dev'essere riferita alla marca di cui si pretende la protezione legale; se a tale marca è propria una certa combinazione cromatica, sia che essa sia stata registrata, sia che essa sia solo fattuale, deve esserne tenuto conto per decidere se una marca successiva diverga sufficientemente; ma, al contrario, il criterio distintivo a favore della seconda marca non può essere ravvisato nella sola colorazione, quando almeno la prima marca sia stata depositata in bianco e nero (cfr. TROLLER, Immaterialgüterrecht II ed., pag. 290). Del pari non può essere condivisa l'argomentazione di cui al cons. 4b, pagg. 12/13, della querelata sentenza, ove, riprendendo e sviluppando il tema dei colori, i giudici cantonali hanno ravvisato un altro determinante elemento distintivo nella formula chimica NH2 figurante, in caratteri di color rosso intenso, sulla marca della convenuta. Vale qui la motivazione già addotta dal Tribunale federale in RU 90 II 286, con riferimento alla medesima marca. Tale formula, che sta ad indicare la composizione chimica della lozione fabbricata e commerciata dalla convenuta, non ha alcun particolare significato per il pubblico acquirente in punto alla provenienza del prodotto; potrebbe anzi contribuire ad ingenerare la persuasione che si tratti di una nuova specialità messa sul mercato dall'attrice. Infine, non importa esaminare se sia pertinente la tesi dei giudici cantonali, secondo cui, in contrasto con una regola

d'esperienza, la quale vuole che il simbolo grafico sia prevalente su quello verbale, la scritta Wella, contenuta in tre delle cinque marche depositate dalla ricorrente, assumerebbe rilievo predominante per rispetto alla piccola testa umana. Infatti, come ha rilevato la ricorrente, l'azione in radiazione dovrebbe essere accolta quand'anche la marca della convenuta ledesse una sola delle diverse marche della controparte.

4. La convenuta ha esposto altre obiezioni che devono essere esaminate in questa sede, anche se la Corte cantonale le ha disattese, ritenendo che gli elementi esaminati dimostrassero una sufficiente differenziazione delle due marche. Nelle sue osservazioni di risposta la convenuta ha confermato: - che le marche della ricorrente sono orizzontali, mentre la propria è inclinata verso il basso; - che nelle marche della ricorrente la testa è solo delineata con i contorni, le chiome sono stilizzate in quattro grosse ciocche uguali e parallele, che si distendono in due sole ondulazioni evidenti ed orizzontali per una lunghezza che supera di quattro volte quella del capo: nella propria marca le ciocche sono invece sette, appuntite, con ondulazioni piccolissime, numerose e non parallele, attenuate per di più dall'intersezione delle contrastanti linee dell'elemento verbale NH2; - che le marche della ricorrente sono contenute in un circolo, mentre alla propria marca manca ogni cornice. L'esattezza di questi rilievi è di per sè incontestabile: essi hanno tuttavia il torto di essere di carattere analitico, mentre il giudizio in questo campo deve discendere da una valutazione complessiva; ai fini di questa valutazione non devono tanto essere ricercati gli elementi diversi quanto quelli comuni, per poi stabilire se questi, nonostante le esistenti diversità, assumono importanza tale da indurre in errore l'acquirente (MATTER o.c., pag. 101; DAVID o.c., pag. 127). Da questo profilo è fuor di dubbio che l'elemento di gran lunga prevalente nelle marche della ricorrente, almeno in quelle meramente figurative, sono le chiome ondulate, le quali sono state raffigurate con una lunghezza ed in una posizione volutamente innaturali; anche l'espressione grafica prescinde da ogni verismo per porre l'accento, attraverso una stilizzazione, su questo elemento, legato logicamente alla ragione sociale

della ricorrente. Lo ha riconosciuto la querelata sentenza: "Dalla descrizione delle dimensioni della marca figurativa si può a ragione affermare - ... - che l'accento principale e quasi esclusivo era posto sui lunghi capelli

ondulati, il che significa che la piccola testa nera scompariva di fronte agli altri caratteri o alle altre parti della marca"; lo ha riconosciuto la stessa convenuta: "Anzi la figura di testa scompare per mettere in evidenza la lunga chioma, compatta con tre sole onde lunghe". Appunto i lunghi capelli ondulati, oltre all'aggiunta dell'elemento verbale Wella, hanno indotto il Reichsgericht a respingere un'azione della ditta Hans Schwarzkopf contro la ricorrente (RU 90 II 267). Ora proprio questo specifico simbolo è ripreso con rilievo nella marca della convenuta, sia pure con molte modificazioni nei particolari della rappresentazione grafica: nonostante il maggior verismo anche nella marca della convenuta dette chiome spiccano nettamente, sia per la loro lunghezza, sia per la loro posizione innaturale. Si deve quindi concludere che nella marca della convenuta è contenuto il concetto principale espresso da quelle della ricorrente senza che l'inevitabile associazione di idee venga bastevolmente dissipata da altri elementi originali. Sussiste pertanto il pericolo di una confusione da parte del compratore medio, tanto più che, trattandosi di prodotti di uso diffuso, se non corrente, e di prezzo non elevato, l'attenzione prestata allorchè essi vengono comperati non è specialmente elevata. Basta confrontare le due marche meramente figurative della ricorrente, con quella della convenuta per sincerarsi, ove soprattutto si faccia astrazione dalle contingenti diverse dimensioni, che esse non si differenziano essenzialmente. In riforma della querelata sentenza il ricorso dev'essere pertanto accolto, in quanto tende alla radiazione della marca della convenuta.

5. L'accertata illegalità della marca della convenuta implica anche l'accoglimento delle altre pretese di carattere negatorio della ricorrente, fondate sull'art. 24 lett. a LMF risp. sull'art. 2 cpv. 1 lett. b e c LCS (RU 93 II 432/433): esse non presuppongono segnatamente che alla convenuta sia addebitabile una qualsiasi colpa. Il divieto di usare la marca confondibile dev'essere accompagnato d'ufficio dalla comminatoria delle sanzioni penali dell'art. 292 CP (RU 98 II 147).

BGE 100 II 411 S. 420

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che: a) è ordinata la radiazione della marca svizzera n. 229177 depositata il 29 novembre 1967 dalla IBSA, Istituto biochimico SA, Massagno; b) alla convenuta è fatto divieto di usare in qualsiasi modo l'elemento figurativo di detta marca e ordine di distruggere etichette, carta da lettera, prospetti, ecc. sui quali è riprodotto tale elemento figurativo.