Urteilskopf

111 II 504

94. Sentenza del 28 maggio 1985 della I Corte civile nella causa Costrè contro Ufficio federale della proprietà intellettuale (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
Wiedereinsetzung in den früheren Stand bei versäumter Bezahlung der Jahresgebühren (Art. 47 PatG).

Die Bank, die vom Patentinhaber mit der Bezahlung der Jahresgebühren beauftragt wird, ist als Hilfsperson im Sinn von Art. 101 OR zu betrachten. Ihre Säumnis fällt deshalb auf den Patentinhaber zurück.

Regeste (fr):
Réintégration en l'état antérieur en cas de défaut de paiement d'une annuité (art. 47 LBI).

La banque chargée par le titulaire d'un brevet de payer la taxe annuelle doit être considérée comme un auxiliaire au sens de l'art. 101 CO; une éventuelle omission de sa part est dès lors opposable au titulaire du brevet.

Regesto (it):
Reintegrazione nello stato anteriore per mancato versamento della tassa annuale (art. 47 LBI).

La banca cui il titolare di un brevetto affida l'incarico di pagare la tassa annuale dev'essere ritenuta un'ausiliaria nel senso dell'art. 101 CO; una sua eventuale omissione ricade quindi sull'interessato.

Sachverhalt ab Seite 504

A.- Francesco Costrè è titolare del brevetto svizzero n. 615.859-6. Quest'ultimo si è estinto il 30 gennaio 1984 in seguito al mancato pagamento dell'ottava tassa annuale che, per mantenere il brevetto, avrebbe dovuto essere versata il 31 luglio 1984 al più tardi. Il 22 luglio 1984 l'interessato aveva dato ordine alla Banca X. di pagare la tassa annuale. L'ordine però è stato eseguito solo il 3 agosto. Secondo le dichiarazioni della banca, tale ritardo è stato dovuto all'assenza del responsabile dell'ufficio corrispondenza, il quale a causa di un incidente era mancato sul lavoro dal 22 luglio al 2 agosto 1984. Il 9 agosto 1984 l'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha notificato al titolare l'avviso d'annullamento del brevetto. Francesco Costrè ha formulato allora una domanda di reintegrazione nello stato

anteriore, che tuttavia è stata respinta dall'Ufficio il 20 dicembre 1984.

B.- Con tempestivo ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale il ricorrente chiede l'accoglimento

della domanda di reintegrazione nello stato anteriore e, di conseguenza, l'annullamento della decisione citata. L'Ufficio federale della proprietà intellettuale postula la reiezione del gravame.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. a) L'Ufficio federale della proprietà intellettuale ha applicato alla fattispecie l'art. 47 della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (LBI). Ha reputato che il titolare del brevetto non poteva prevalersi dell'assenza di colpa, visto che per legge la colpa del mandatario e degli ausiliari di quest'ultimo gli è opponibile. Ora, la banca incaricata di effettuare il pagamento è stata giudicata colpevole del ritardo intervenuto non avendo saputo adottare misure appropriate per far fronte all'assenza dell'impiegato responsabile. Richiamandosi a dottrina e giurisprudenza, l'Ufficio federale della proprietà intellettuale (UFPI) ha ritenuto che la banca doveva essere considerata un'ausiliaria giusta l'art. 101 CO e che il titolare del brevetto rispondeva quindi degli atti e delle colpe di costei come dei propri. b) Il ricorrente sostiene che alla banca non può essere imputata colpa alcuna; l'istituto, infatti, sarebbe stato impedito, per motivi di forza maggiore, di eseguire a tempo debito il pagamento di cui era incaricato. Egli invoca pure la piccolezza della banca e l'assenza di personale durante i mesi estivi, circostanze che giustificherebbero l'impossibilità da parte dell'istituto di sopperire all'assenza del responsabile. Il ricorrente contesta inoltre che la banca possa essere definita un'ausiliaria a mente dell'art. 101 CO. Conclude rilevando una sostanziale differenza tra l'anticipazione degli sborsi prevista dall'art. 151 OG e la scadenza delle tasse annuali dell'art. 47 LBI.

2. Contrariamente alle asserzioni del ricorrente, è indubbio che la banca ha commesso un errore. Un istituto bancario, per quanto piccolo, deve poter far fronte in breve tempo a un imprevisto quale la subitanea assenza di un impiegato. Questo compito di diligenza sussiste in particolare nel caso di sostituzione degli impiegati incaricati di eseguire ordini sottoposti a scadenza, come lo sono spesso quelli di pagamento. Visto che nulla è stato accertato quanto alle misure che la

banca avrebbe preso per ovviare all'assenza del proprio impiegato, essa deve essere riconosciuta colpevole.

3. Resta da vedere se la negligenza della banca possa essere imputata al titolare del brevetto, così da giustificare il rigetto della domanda di reintegrazione nello stato anteriore. a) Giusta l'art. 47 LBI può essere reintegrato nello stato anteriore il richiedente o il titolare del brevetto che renda verosimile di essere stato impedito, senza sua colpa, di osservare un termine impartito dalla legge o dall'UFPI. La giurisprudenza ha stabilito peraltro che alla colpa del richiedente devono essere assimilate quelle del suo mandatario e degli ausiliari di quest'ultimo (DTF 108 II 156 segg. e decisioni ivi citate). Scostandosi intenzionalmente dalla giurisprudenza tedesca, come pure da una posizione più larga che aveva adottato in un primo tempo, il Tribunale federale ha applicato per analogia e senza restrizione alcuna l'art. 101 CO al caso dell'art. 47 LBI e ha imputato al richiedente il comportamento dell'ausiliario cui era stata affidata l'esecuzione di un compito, facendolo rispondere come se avesse agito di persona (DTF 108 II 158 /159, DTF 94 I 249 segg., DTF 90 I 188 segg.). Questa giurisprudenza è stata recentemente confermata (sentenze inedite in re Société de fabrication d'éléments catalytiques del 5 marzo 1985 e in re Rexnord Inc. del 29 gennaio 1985), nonostante le critiche della dottrina (cfr. RIEDERER, Wiedereinsetzung in den früheren Stand im schweizerischen Patentrecht, tesi, Zurigo 1977, pag. 71 segg. e 118). b) La giurisprudenza relativa all'art. 47 LBI tende oggi a un parallelismo con quella inerente all'art. 35 OG (cfr. DTF 108 II 159 consid. b in fine, che si riferisce in particolare a DTF 107 Ia 169 e DTF 96 I 164). Il Tribunale federale ha

precisato infatti che sotto il profilo dell'art. 35 OG la parte o l'avvocato che, per l'anticipo delle spese, ricorre a un ausiliario, risponde degli atti di quest'ultimo come dei propri (art. 101 CO) e che ausiliario non è solo chi è soggetto all'autorità della parte o del mandatario di lei (come per esempio la segretaria di un avvocato), ma pure chi, pur non mantenendo regolarmente rapporti giuridici con la parte o con il di lei mandatario, presta loro il suo concorso (DTF 107 Ia 169 consid. 2a). Benché l'applicazione dell'art. 101 CO all'art. 35 OG non sia sempre stata pacifica (DTF 78 IV 133, DTF 96 I 472, DTF 104 II 64; sentenza non pubblicata in re Blank del 27 novembre 1978; in

re Rawal del 27 giugno 1979; in re Brentsch Immobilien AG del 21 maggio 1980; Revue de droit administratif et de droit fiscal 1981, pag. 256; DTF 107 Ia 168), è auspicabile che la colpa degli ausiliari abbia le conseguenze appena descritte anche sulle domande di restituzione dei termini a norma dell'art. 47 LBI.
Ammessa l'applicabilità dell'art. 101 CO al caso concreto, rimane da esaminare se il banchiere incaricato dalla parte (o dal suo mandatario) di eseguire un pagamento a un terzo, debba essere considerato come un ausiliario. Ausiliaria è ogni persona alla quale il debitore affida l'esecuzione di un'obbligazione, poco importando la natura giuridica del rapporto esistente tra la parte e l'ausiliario e, segnatamente, l'esistenza di una subordinazione o di una possibilità di sorveglianza (GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, II edizione, n. 1641 e 1644; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, pag. 313; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, pag. 499; KOLLER, Die Haftung für den Erfüllungsgehilfen, Zurigo 1980, pag. 56 seg.; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, III edizione, pag. 318). La banca incaricata da un debitore di effettuare un pagamento deve essere considerata come un'ausiliaria nel senso dell'art. 101 CO. Non vi è quindi motivo per non imputare al ricorrente l'omissione in esame. Né si vede, da ultimo, quale differenza dovrebbe esistere tra l'anticipo richiesto per le spese giudiziarie e il pagamento di una tassa annuale di brevetto.

Dispositiv

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è respinto.