Urteilskopf

93 II 50

11. Sentenza 14 febbraio 1967 delle I Corte civile nella causa Migros contro Niedermann AG
Regeste (de):
Verwechselbarkeit von Marken.

1. Stützt sich eine Klage auf das MSchG und das UWG, so ist die Berufung bezüglich beider Gesetze ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Erw. 1).

2. In markenrechtlicher Hinsicht hat der Richter ausschliesslich über die Rechte der Parteien zu entscheiden; die Rechte Dritter bleiben vorbehalten (Erw. 1).

3. Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 6 MSchG kann auch durch die Verwendung eines einzigen Merkmals der hinterlegten Marke geschaffen werden, sofern es sich dabei um ein charakteristisches Merkmal handelt, das für den Gesamteindruck bestimmend ist (Erw. 2a).

4. Die Buchstaben VAC erwecken nicht die unmittelbare Vorstellung von "Vacuum" oder "leerer Raum"; sie können daher zur Kennzeichnung eines von einem Unternehmen in luftleerer Packung angebotenen Nahrungsmittels verwendet werden; in diesem Sinne ist das Zeichen ein Individualzeichen geblieben (Erw. 2 b und c).

5. Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG zwischen zwei Etiketten mit dem Zeichen VAC (Erw. 3).

Regeste (fr):
Risque de confusion entre des marques.

1. Dans une cause fondée sur la LMF et sur la LCD, le recours en réforme est recevable en application des deux lois, sans égard à la valeur litigieuse (consid. 1).

2. En matière de marques, le juge doit se borner à statuer sur les droits des parties; les droits des tiers demeurent réservés (consid. 1).

3. La confusion au sens de l'art. 6 LMF peut résulter de l'utilisation d'un seul élément de la marque déposée, pourvu qu'il s'agisse d'un élément caractéristique qui, en concours avec d'autres, soustrait l'impression d'ensemble au risque de confusion (consid. 2 a).

4. Les lettres VAC ne font pas immédiatement penser à un vide ou à un espace vide; elles peuvent dès lors être utilisées pour désigner un produit alimentaire qu'une maison présente sous un emballagevide d'air; dans ce sens, le signe est demeuré individuel (consid. 2b et c).

5. Risque de confusion au sens de l'art. 1er al. 2 lettre d LCD entre deux étiquettes portant le signe VAC (consid. 3).

Regesto (it):
Rischio di confusione fra marche.

1. In una causa fondata sulla LMF e sulla LCS, il ricorso per riforma è ammissibile in applicazione delle due leggi senza riguardo al valore litigioso (consid. 1).

2. In materia di marche, il giudice deve limitarsi a statuire sui diritti delle parti; i diritti dei terzi restano riservati (consid. 1).

3. Può essere creata confusione a'sensi dell'art. 6 LMF anche utilizzando un solo elemento della marca depositata, purchè si tratti di un elemento caratteristico che concorra a rendere inconfondibile l'impressione di assieme (consid. 2a).

4. Le lettere VAC non provocano un immediato riferimento a vacuo o spazio vuoto; possono quindi essere utilizzate per designare il prodotto alimentare di una ditta, presentato in un imballaggio vuoto d'aria; in tal senso il segno è comunque rimasto individuale (consid. 2b e c).

5. Rischio di confusione, a'sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS, fra due etichette portanti il segno VAC (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 52

BGE 93 II 50 S. 52

A.- La Gebr. Niedermann AG, Zurigo, è titolare della marca di fabbrica e di commercio: "Niedermann VAC Packung unter Vacuum", per salumeria e carne, prodotti alimentari e altra merce deperibile. La marca è stata iscritta sotto N. 158626 dell'Ufficio federale della proprietà intellettuale e pubblicata sul Foglio svizzero di commercio dell'8 dicembre 1955. Essa è caratterizzata da uno sfondo scuro nel cui mezzo spicca la sigla VAC, in bianco. La ditta Niedermann l'utilizza per etichette in cartone fissate alla parte superiore di sacchetti di cellofane trasparente, privi d'aria, nei quali vende al dettaglio dei prodotti alimentari deperibili, segnatamente carne e salumeria. L'etichetta utilizzata è rettangolare, a sfondo azzurro, con uno spazio ovale grande quasi al centro, nel quale sono stampate in caratteri rossi le indicazioni "Ungekühlt einige Tage haltbar - se conserve quelques jours sans réfrigeration", la natura della merce, il peso e il prezzo. Sullo sfondo azzurro, da un lato dell'ovale, è stampata a piccoli caratteri bianchi l'indicazione "Gebr. Niedermann AG Zürich" e, dall'altro lato, a grandi caratteri, "Niedermann VAC" e, in piccolo, "Packung - Sachet". Nel 1963, la Niedermann AG venne a conoscenza che la ditta W. Gurtner di Flims metteva in vendita analoghi prodotti in simili sacchetti di cellofane trasparente, e parimenti muniti di etichette aventi l'ovale in bianco per la spiegazione in rosso della merce e, sullo sfondo azzurro, da un lato l'indicazione in bianco, a piccoli caratteri, di "W Gurtner e Co Flims GR" e dall'altro "VAC", in grande, e "Packung Sachet" in piccolo.

B.- La Gebr. Niedermann AG intervenne presso la ditta Gurtner, diffidandola ad astenersi dall'uso del segno VAC sulle sue etichette e, con lettera 11 luglio 1963, ingiunse alla Società cooperativa Migros di por immediatamente fine alla vendita dei sacchetti di merce Gurtner muniti delle suindicate etichette.

BGE 93 II 50 S. 53

Tale diffida non ebbe esito, per cui la Gebr. Niedermann AG, con petizione 13 agosto 1963, convenne la Migros davanti alla Camera civile del Tribunale di appello chiedendo di giudicare come segue: "1. È statuita l'illiceità della messa in commercio dei prodotti della ditta W. Gurtner & Co, negli imballaggi portanti il contrassegno VAC e comunque idonei a creare confusione, per la loro etichetta, con l'etichetta dell'attrice. 2. È pertanto inibito alla convenuta l'ulteriore uso degli imballaggi portanti il contrassegno VAC, e comunque degli imballaggi conformi ai doc. CD usati per qualsiasi prodotto alimentare." Con decisione 6 settembre

1963, il Presidente della Corte cantonale, statuendo su un'istanza provvisionale dell'attrice, fece divieto alla Migros "di vendere od esporre nei suoi negozi merce commestible - in modo speciale carne o salumeria - contenuta in imballaggi portanti il contrassegno VAC o muniti di un'etichetta simile, per colore e per stampa, a quella usata dalla Gebrüder Niedermann AG, Zurigo, con comminatoria di multa e del sequestro della merce."

C.- Con sentenza del 15 febbraio 1966, la Camera civile del Tribunale di appello ha accolto le domande di petizione. Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.
VAC è la marca verbale adottata dall'attrice per divulgare i suoi prodotti. Essendo stata regolarmente depositata e iscritta, tale marca comporta la presunzione del buon diritto del depositario. La convenuta, che ha adottato una etichetta la cui somiglianza con quella suesposta è innegabile, poteva pertanto giustificare la legalità del suo comportamento solo dimostrando che il contrassegno VAC era divenuto di dominio pubblico. Dalle risultanze degli atti di causa non si può ammettere che detto contrassegno sia divenuto generico. La convenuta confonde la marca con il modo di imballaggio con il quale la merce è venduta. Può darsi che, per quel genere di imballaggio, la parola VAC sia divenuta di domino pubblico, ma la stessa parola usata come marchio per distinguere nel commercio la merce di un determinato produttore non è di dominio pubblico. La petizione è perciò fondata, tanto a stregua della LCS quanto in base alla LMF.

D.- La Migros ha tempestivamente interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, chiedendo di respingere la petizione e di essere autorizzata a vendere merci od imballaggi

portanti il contrassegno VAC o VAC PACKUNG o VAC SACHET.
Le sue motivazioni possono essere riassunte come segue.
La convenuta ha provveduto a modificare i propri imballaggi, cosicchè la questione relativa alla forma e al colore dei medesimi viene a cadere, al riguardo non essendovi più alcuna possibilità di confusione. Il ricorso è perciò diretto unicamente contro il divieto di utilizzare le parole VAC, rispettivamente "VAC - PACKUNG" o "VAC - verpackt". Il marchio dell'attrice è stato depositato nei seguenti termini: "Niedermann VAC - PACKUNG UNTER VACUUM". Il tribunale ha da giudicare di questo marchio nella sua interezza e non nelle singole sue parti. È quindi irrilevante che, secondo quanto afferma la Corte cantonale, la parola VAC, usata come marchio, non sia di dominio pubblico. In realtà, tale parola, come accertato in sede cantonale, è usata non come marchio di fabbrica ma, costituendo l'abbreviazione di VACUUM, quale designazione generica di imballaggio privo di aria, atto alla conservazione di merce commestibile. In tal senso VAC è segno di dominio pubblico.
Non vi è possibilità di confusione fra le merci delle due parti. Il segno caratteristico del marchio dell'attrice è il nome Niedermann e non già l'aggiunta che si riferisce al modo di imballaggio, e che è indicata in modo distinto sulla parte opposta del-l'etichetta. Non esistendo possibilità di confusione, la convenuta non può neppure essere considerata colpevole di concorrenza sleale.

E.- La parte attrice propone di respingere il ricorso.

Erwägungen

Considerando in diritto:

1. L'azione civile per concorrenza sleale è di natura prettamente patrimoniale, anche quando non persegue

un risarcimento di danni. Al riguardo, il ricorso per riforma è perciò ammissible, secondo la regola generale dell'art. 46 OG, solo quando il valore litigioso, davanti all'ultima giurisdizione cantonale, raggiungeva la somma di Fr. 8000.–. Nel caso particolare, la ricorrente afferma che tale valore supera sicuramente i Fr. 15 000.–. Non è però necessario di esaminare la fondatezza di tale affermazione, perchè l'azione è stata fondata anche sulla LMF, che può essere invocata congiuntamente alla LCS (art. 5 cpv. 2 LCS) e la cui applicazione, secondo la

norma speciale dell'art. 45 lett. a OG, può costituire oggetto di ricorso per riforma senza riguardo al valore litigioso. Inoltre, il ricorso ricevibile in applicazione di una legge federale, deve essere esaminato anche dal profilo di altre norme di diritto federale (cfr. RU 90 II 317 consid. 1, 91 II 65 e seg. consid. 3). In concreto deve quindi essere comunque esaminato anche dal profilo della LCS. Il ricorso è però ammissibile solo nei limiti delle domande giudicate dall'ultima giurisdizione cantonale (art. 48 cpv. 1 OG). In questa sede, la ricorrente non si è limitata, come nella sede cantonale, a proporre la reiezione dell'azione della controparte, ma ha inoltre richiesto di essere autorizzata ad utilizzare i controversi contrassegni. Quest'ultima domanda è irricevibile. Peraltro la stessa, dovendo essere intesa ad ottenere una dichiarazione di diritto con effetto nei confronti di chicchessia, è improponibile anche per un altro motivo: in materia di marchi, il Giudice deve limitarsi a statuire sui diritti delle parti. I diritti eventuali dei terzi restano riservati (RU 91 II 9 consid. 1 lett. e).

2. a) Il marchio depositato dall'attrice è qualificato dalla forma rettangolare dello sfondo tratteggiato in nero, sul quale predominano, verso il centro, le grandi lettere VAC in bianco; l'elemento prettamente verbale è espresso a lato su sfondo nero con il nome della ditta (Niedermann) e con la descrizione dell'imballaggio (Packung unter Vacuum). Si tratta di una composizione tipografica con elementi verbali, combinati ad elementi figurativi a effetti plastici, intesi ad attirare l'attenzione del cliente ed a mettere in particolare evidenza l'indicazione VAC. Anche un siffatto marchio misto, figurativo e verbale, è degno di protezione nei suoi elementi essenziali (cfr. RU 64 II 248/49; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I 255; MATTER, Comm. LMF p. 44; DAVID, Comm. LMF II ed., p. 69 e seg.). Il marchio usato nel commercio dalla ditta attrice non è però identico a quello depositato; esso è costituito da etichette a sfondo azzurro, con l'indicazione della merce in uno spazio ovale al centro. L'elemento verbale vi è espresso ai lati, ma con chiara predominanza tipografica delle lettere VAC. Questi elementi sono riprodotti in modo quasi identico nelle etichette della convenuta. Tuttavia, la LMF protegge il marchio solo nelle forme originali, risultanti dal modello depositato, e non anche nelle diverse forme nelle quali è stato utilizzato (RU 35

II 668, consid. 2, sentenza inedita, 22 marzo 1966, nella causa Avia contro Caltex; cfr. MATTER o.c. p. 99, DAVID n. 5 all'art. 6). Dal profilo di questa legge la controversia può quindi essere esaminata solo in punto all'utilizzazione fatta dalla convenuta dell'indicazione VAC. Contrariamente a quanto afferma la convenuta, può essere creata confusione con la marca depositata, anche utilizzandone un solo elemento, purchè si tratti di un elemento caratteristico che concorra a renderne inconfondibile l'impressione d'assieme (RU 58 II 455 consid. 2, 82 II 233/34). In realtà, l'indicazione VAC predomina tanto nel marchio depositato quanto nelle etichette utilizzate dalle parti. La divulgazione fattane con la campagna pubblicitaria dall'attrice appare intesa a imprimere nella memoria del cliente tale segno semplice, atto ad individuare i suoi prodotti al dettaglio in un imballaggio speciale che ne assicuri la conservazione. L'opinione della Corte cantonale, nel senso che VAC co-

stituisce proprio l'elemento caratteristico del marchio depositato e che le etichette della convenuta, contenenti detto elemento, creano una confusione con il marchio dell'attrice, deve perciò essere condivisa. Il fatto che a detto contrassegno sia poi aggiunta una diversa ragione sociale, a carattere secondario e accessorio, non modifica l'impressione di assieme e non è quindi sufficiente ad evitare il pericolo di confusione (RU 36 II 260), 62 II 332/333; DAVID o.c. n. 5 all'art. 6). b) Il contrassegno suesposto non sarebbe tuttavia protetto se - come pretende la ricorrente - si trattasse di un'indicazione di pubblico dominio significante un modo di imballaggio, atto a conservare più a lungo delle derrate alimentari in uno spazio vuoto d'aria. In questo caso si tratterebbe di un segno libero non utilizzabile come marchio (art. 3 cpv. 2, seconda frase LMF). Certo si può intravvedere una lontana relazione fra le lettere VAC e la parola latina vacuum, corrispondente a "vacuo" o spazio vuoto in italiano. Tuttavia ciò non significa che una siffatta abbreviazione sia già originariamente di dominio pubblico. Il contrario è dimostrato già dal fatto che tanto l'attrice quanto la convenuta hanno ritenuto necessario aggiungere a detto contrassegno la spiegazione a lettere intere: "Packung unter Vacuum". D'altronde, la giurisprudenza ha stabilito che un contrassegno non è per se stesso descrittivo di un genere di merce, per il fatto che contiene una qualsiasi allusione ad una

cosa genericamente determinata; lo è solo qualora tale riferimento sia immediato e non esiga nè un'associazione di idee, nè un lavoro di riflessione o d'immaginazione (RU 63 II 428, 70 II 243, 79 II 102, 83 II 218). In concreto non si può ammettere che VAC provochi un immediato riferimento a vuoto d'aria. Non suscita nell'acquirente, in modo diretto, neppure l'idea che si riferisca all'imballaggio. In effetti, si tratta - come rilevato dalla Corte cantonale - di un'espressione di fantasia, senza preciso significato che può, quindi, essere utilizzata come marchio. c) Un segno, sia pure di fantasia, inizialmente destinato a designare l'origine di un determinato prodotto, può nondimeno perdere il suo carattere individuale se l'uso lo rende comunemente conosciuto come designazione di un genere di merce. Un siffatto segno, divenuto libero, perde la sua validità come marchio. Tale sarebbe il caso anche in concreto se l'attrice avesse depositato un marchio d'imballaggio e, come afferma la ricorrente, l'espressione VAC fosse divenuta una denominazione generica, generalmente riconosciuta per designare gli imballaggi di cellofane con vuoto d'aria. La giurisprudenza ha però fissato, per la decadenza della validità di un marchio, delle esigenze rigorose. Essa ha stabilito che un segno iscritto come individuale diventa generico, e quindi libero, solo quando l'uso, comunemente e pacificamente fattone nella produzione e nel commercio del relativo genere di merce, abbia fatto perdere alle cerchie interessate la consapevolezza dell'appartenenza del segno a un determinato prodotto individuale (RU 83 II 219, 84 II 435, consid. 4a, 90 II 263 consid. 2). Inoltre, in virtù del principio territoriale del marchio, se è irrilevante che detti presupposti siano adempiuti all'estero (RU 55 II 347, 57 II 605), è determinante che lo siano in ognuna delle regioni linguistiche nazionali (RU 60 II 254). Il marchio controverso essendo stato regolarmente depositato, incombeva alla ricorrente di dimostrare l'avvenuta decadenza del medesimo come segno individuale. Essa ha tentato tale prova dimostrando che il segno VAC, da solo o come prefisso o aggiunta, è compreso in diverse designazioni di fabbriche di imballaggio, svizzere e estere, ed anche di qualche ditta svizzera di commestibili. Contrariamente a quanto afferma la convenuta, la Corte cantonale non ha però espresso un giudizio esplicito sul fondamento di tali prove. Essa si è espressa al riguardo in forma

dubitativa: "Può darsi che per quel genere d'imballaggio la parola VAC aggiunta o non aggiunta alla parola

imballaggio sia divenuta di dominio pubblico", ma ne ha concluso che, in concreto, ciò non era comunque il caso in quanto il marchio era stato depositato "per distinguere nel commercio la merce di un determinato produttore"; come tale, il marchio controverso non era di dominio pubblico, onde la petizione doveva essere accolta anche in applicazione della LMF. Se, come pretende la convenuta, l'attrice avesse depositato la sua marca per designare il suo particolare imballaggio, si dovrebbe costatare che la sentenza impugnata difetta di un accertamento determinante agli effetti della causa; per cui gli atti dovrebbero essere rimandati alla Corte cantonale, a'sensi dell'art. 64 cpv. 1 OG, per la completazione degli accertamenti di fatto. Ciò non è tuttavia necessario se la marca controversa deve essere intesa a designare l'origine della merce. In realtà, la marca controversa designa la merce e l'imballaggio. Tuttavia, poichè l'attrice non produce imballaggi ma salumeria, si deve ritenere che essa ha inteso proteggere questo prodotto, sia pure presentandolo in un particolare imballaggio. D'altronde, le sue domande di causa mirano a vietare il contrassegno VAC esclusivamente per la vendita di prodotti alimentari. La questione di stabilire se detto marchio è divenuto libero per designare uno speciale imballaggio può quindi rimanere aperta. Invece, in quanto usato nel commercio di prodotti alimentari, è rimasto sicuramente individuale, e pertanto appartiene all'attrice. Come tale deve perciò essere protetto.

3. Secondo l'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS, chi si vale di procedimenti destinati o atti a ingenerare confusione con le merci d'altri, agisce contro le norme della buona fede e, pertanto, si rende colpevole di concorrenza sleale. In questa sede, la convenuta non contesta più che l'imballaggio, inizialmente usato per la vendita nei suoi negozi dei prodotti della ditta Gurtner & Co., poteva ingenerare confusione con quelli dell'attrice. Essa pretende però che, avendo provveduto a trasformare detti imballaggi, la causa sarebbe divenuta, a questo riguardo, priva di oggetto. In realtà, nella corrispondenza scambiata fra le parti prima dell'inizio della causa, la convenuta si è rifiutata di ritirare dal commercio detti imballaggi. Essa vi provvide solo a seguito del

decreto provvisionale 6 settembre 1963 del Presidente del Tribunale di appello, che gliene aveva fatto ingiunzione con la comminatoria della multa e del sequestro della merce. Detto decreto non ha però, a questo proposito, liquidato l'oggetto della causa. Al contrario esso perde la sua efficacia giuridica, al più tardi, con l'intimazione della sentenza definitiva sulle domande petizionali. D'altronde, la convenuta, limitandosi in questa sede a proporre la reiezione della petizione, non ha aderito alle domande petizionali neppure a proposito dell'applicazione della LCS. Non può quindi esservi dubbio che la sentenza definitiva deve statuire anche in applicazione di questa legge. Al riguardo, la Corte cantonale ha rilevato che "Il semplice raffronto fra l'etichetta usata dalla ditta attrice e quella usata dalla ditta Gurtner & Co. convince della somiglianza quasi perfetta non attribuibile al caso, e tale da indurre facilmente l'acquirente in confusione sulla provenienza della merce". Queste conclusioni, peraltro non più esplicitamente contestate nel ricorso per riforma, devono essere confermate. In realtà, non solo l'etichetta, ma tutto l'imballaggio iniziale della convenuta nella sua composizione tipografica e perfino nel colore, costituiva una imitazione evidente di quello dell'attrice; e tale imitazione non poteva essere fortuita. I presupposti di cui all'art. 1 cpv. 2 lett. d LCS sono pertanto adempiuti. Ne consegue che l'attrice ha diritto, anche a'sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LCS, di chiedere che la cessazione dell'atto illecito sia statuita nella sentenza definitiva.

4. Gli accertamenti e i divieti, in applicazione della LMF e della LCS, devono però essere espressi in termini precisi (RU 84 II 45. 7 consid. 6). Il dispositivo della Corte cantonale, che riproduce le domande petizionali, non adempie a questa esigenza, in quanto stabilisce l'illiceità e dispone il divieto, per tutti gli imballaggi della convenuta "comunque idonei a creare confusione, per la loro etichetta, con l'etichetta dell'attrice" e "comunque degli imballaggi conformi ai doc. D'C". Non si può pretendere che la convenuta, nello stabilire le sue nuove etichette e i suoi nuovi imballaggi, debba prima procedere ad un atto di apprezzamento per fissare i limiti del divieto giudiziale. Il dispositivo della Corte cantonale può, quindi, essere confermato solo previa radiazione delle suddette generiche indicazioni.

Dispositiv

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza cantonale è confermata previa radiazione al dispositivo N. 1 delle parole: "e comunque idonei a creare confusione, per la loro etichetta, con l'etichetta dell'attrice", e al dispositivo N. 2 delle parole: "e comunque degli imballaggi conformi ai doc. D'C usati".