

fait qu'un tiers, soit la Compagnie, aurait été plus coupable que Savioz, aurait commis une faute plus grave que la sienne, est naturellement impuissant à exclure sa responsabilité. C'est donc en vain que, pour motiver l'acquiescement, le Tribunal a cru pouvoir faire état de fautes commises par la Compagnie en refusant la mise à la retraite sollicitée par Savioz et en laissant l'automotrice sur la voie principale, au lieu de la faire placer sur la voie de garage : quoi qu'il en fût de ces griefs (dont le Tribunal fédéral n'a à examiner ni la réalité, ni la gravité), la négligence commise de son côté par Savioz devait entraîner sa condamnation, à moins qu'il ne se trouvât dans le cas prévu par l'art. 27 CP — ce qui, on l'a vu, n'est pas établi.

La Cour de cassation prononce :

Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé.

II. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

51. Sentenza della corte di cassazione 28 Novembre 1924 nella causa Bernasconi contro Pedroni.

Contraffazione di marca di fabbrica. — Il nome patronimico del fabbricante contenuto nella sua ragione commerciale iscritta al registro di commercio, può, anche per se stante, costituire valida marca di fabbrica. Estremo soggettivo del reato secondo l'art. 25 cap. 3 legge sulle marche di fabbrica.

A. — Rodolfo Pedroni in Chiasso, titolare della Ditta commerciale « Rodolfo Pedroni, succ. a Figli fu Giuseppe Pedroni, Manifattura Svizzera Italiana dei Tabacchi », possiede in Chiasso una fabbrica di tabacchi

di antica rinomanza. Specialmente conosciuti sono i suoi sigari foggia Virginia, che godono buona fama e largo smercio, soprattutto nella Svizzera interna, sotto la denominazione di sigari « Pedroni ». Il 16 giugno 1923 Rodolfo Pedroni faceva iscrivere nel registro della proprietà intellettuale (FUSC N° 163) diverse marche tendenti a distinguere i suoi prodotti colla denominazione « Pedroni » : marca N° 54,353 (« Fabbrica Pedroni Tabacchi »), N° 54,354 (« Cigares, tabacs et articles de réclame Pedroni »), N° 54,355 (« Sigari Pedroni, Pedroni-Zigarren, Cigares-Pedroni »), N° 54,360 (« Prodotti Pedroni »). Và inoltre rilevato che i sigari Pedroni foggia Virginia vengono posti in vendita in cassette di legno del formato usuale a questa forma di sigari (formato Brissago), portanti sul coperchio, a bollo a fuoco, la designazione « Manifattura svizzera italiana dei tabacchi » ; nel centro, il nome « Pedroni », in un angolo una lista rossa « Virginia superiori marca Pedroni » e, sotto il bollo a fuoco, una larga etichetta di fabbrica color verdognolo che ripete il nome della Ditta e contiene, tra altro, l'indicazione delle menzioni onorevoli da essa conseguite.

B. — Nel mese di settembre 1923 Rodolfo Pedroni veniva a sapere che la Ditta C. Mori & C.S. A., fabbrica di tabacchi in Ligornetto, e, più specialmente, certo Bernasconi Federico in Lugano, mettevano in vendita nella Svizzera interna dei sigari di forma Virginia, in cassette uso Brissago e portanti nel mezzo il timbro « Manifattura di tabacchi e sigari superiori C. Pedroni », all'angolo sinistro superiore l'etichetta in rosso « Virginia superiori marca Pedroni C. » e all'angolo destro inferiore, altra lista rossa « Concessionario speciale C. Mori & C. S. A. Lugano-Ligornetto-Chiasso ». In seguito di che, il 13 settembre 1923, Rodolfo Pedroni sporgeva querela contro la Fabbrica Mori & C. e Federico Bernasconi per contraffazione delle sue marche di fabbrica. Dall'istruzione della causa risultarono assodati i fatti

seguenti: L'imputato Federico Bernasconi, avendo constatato che i sigari di Rodolfo Pedroni in Chiasso ottenevano, sotto quel nome, largo smercio, concepì l'idea di giovare del nome « Pedroni » per facilitare la vendita dei prodotti della Ditta Mori precitata, della quale egli è gerente. A tale scopo egli si rivolse, in epoca imprecisata, a certo Aldo Pedroni, giovane di 17 anni, commesso di negozio in Bellinzona, dal quale, contro promessa di impiego, ottenne la concessione seguente: « Concedo in via speciale al Sig. Bernasconi. (Ditta C. Mori & C. S. A.) di fare uso del mio nome per marca di fabbrica sigari destinati per la Svizzera e ciò senza alcuna mia responsabilità diretta od indiretta. » Questa dichiarazione è firmata altresì dal padre dell'Aldo Pedroni, ma non porta data. Sta però di fatto che, per ammissione del Bernasconi stesso, i sigari Mori & C., in scatole munite delle etichette e del timbro Pedroni sopradescritti, furono messi in vendita già nell'agosto 1923. Ma avendo in seguito Aldo Pedroni ritirata a Bernasconi la concessione precitata, questi, nell'ottobre del 1923, entrò in trattative, prima con uno Stefano Pedroni in Ravecchia e poi con certo Giuseppe Carlo Pedroni in Bellinzona allo scopo di farsi cedere il loro nome al fine summentovato. Con Carlo Pedroni venne stipulato un « contratto » nel senso che Bernasconi, contro il compenso di 300 fchi. annui, fu autorizzato a formare una Ditta sotto il nome di Giuseppe Carlo Pedroni, Manifattura tabacchi e sigari in Chiasso. Quando questa combinazione sia avvenuta non risulta precisamente dagli atti. Il contratto all'incanto non porta data, ma è certamente posteriore alla denuncia del 13 settembre 1923. Solo nel foglio ufficiale di commercio del 17 ottobre 1923 figura l'iscrizione di una « Manifattura tabacchi e virginia. — « Titolare della ditta Giuseppe Carlo Pedroni, in Chiasso, » è Giuseppe Carlo Pedroni, fu Alessandro, da Besozzo » (Italia), domiciliato a Bellinzona. Manifattura tabacchi e virginia superiori. La ditta conferisce procura

» a Federico Bernasconi fu Davide, da Chiasso, in Lugano. » Non risulta che Giuseppe Carlo Pedroni avesse mai, nè in Chiasso, nè altrove, una fabbrica o un commercio di tabacchi: il Bernasconi non aveva in Chiasso che « un pied-à-terre e, probabilmente, solo una casella postale » (sentenza cantonale p. 6).

Avuto contezza anche di questo accordo con Giuseppe Carlo Pedroni e allegando che Bernasconi continuava a mettere in commercio dei sigari coll'indicazione « Pedroni C. », Rodolfo Pedroni, con una seconda denuncia 26 novembre 1923, estendeva la querela al precitato Giuseppe Carlo Pedroni imputandolo di complicità nel reato di contraffazione di marche commesso dal Bernasconi.

C. — Colla sentenza denunciata, la Corte delle assisi pretoriali di Lugano-Città, basandosi sull'art. 24 della legge federale 26 settembre 1890 sulla protezione delle marche di fabbrica e di commercio, condannava il Bernasconi ad una multa di 100 fchi. ed alle pene accessorie per contraffazione di marche di fabbrica. Motivi: Non occorre occuparsi dei fatti rimproverati a Bernasconi e a Giuseppe Carlo Pedroni colla seconda denuncia del querelante (denuncia 26 novembre 1923), poichè le circostanze in essa addotte non furono nè esaminate in inchiesta, nè vagliate dal Procuratore pubblico. Per quanto è degli addebiti mossi a Bernasconi in relazione all'accordo concluso con Aldo Pedroni, la Corte rilevava: Il nome patronimico « Pedroni », regolarmente iscritto a registro come carattere distintivo dei prodotti della Ditta Rodolfo Pedroni, costituisce marca di fabbrica a sensi delle art. 1° della legge federale precitata e merita quindi protezione. L'accusato Bernasconi ha imitato questa marca Pedroni e l'ha impiegata per designare i prodotti della ditta Mori & C. nel timbro centrale che ha applicato alle cassette da esso messe in commercio. Egli è quindi colpevole di abuso di marca di fabbrica. Un omonimo (nel caso, Aldo Pedroni) può certamente

esplicare la sua attività senza dover per questo cambiare il suo nome, ma deve agire in buona fede.

D. — Da questa sentenza Bernasconi ha interposto ricorso in cassazione nei termini e nei modi di legge. Afferma: Il semplice nome « Pedroni » contenuto nelle iscrizioni a registro del 16 giugno 1923 (v. stato di fatto lett. A) non può costituire marca di fabbrica e godere della protezione legale perchè, usato per sè solo, non costituisce quell'immagine, segno o simbolo originale proprio ad individualizzare il prodotto. Per essere usata come marca a sensi dell'art. 1° N° 1 della legge federale 26 settembre 1890, una ditta commerciale deve applicare ai suoi prodotti la sua ragione sociale intera e non solo il nome del titolare. Ora la ditta Rodolfo Pedroni non fu nè applicata come tale ai suoi prodotti, nè imitata dal ricorrente. Bernasconi era libero di fare uso del nome isolato patronimico cedutogli da Aldo Pedroni, anche se esso avesse inteso formare una ditta allo scopo di attirare a sè la clientela della ragione sociale Rodolfo Pedroni. Ciò facendo commetteva forse un atto di concorrenza sleale, ma non si è reso colpevole del reato di contraffazione di marca di fabbrica. A suffragio di questa tesi, il ricorrente invoca, tra altre, la sentenza del Tribunale federale 18 luglio 1905 nella causa « Heyden » c. « Chemische Fabrik von Heyden » (RU 31 I p. 509). Del resto, conchiude il ricorrente, al preteso reato di contraffazione di marca di fabbrica vien meno l'estremo essenziale del dolo (art. 25 al. 2 legge 26 sett. 1890). L'imputato ha fatto uso del nome Pedroni senza intenzione dolosa. In base alla concessione di Aldo Pedroni ed alla giurisprudenza del Tribunale federale (si allude alla sentenza precitata) esso poteva legittimamente credere di non commettere una contravvenzione alla legge sulle marche di fabbrica. Bernasconi ha impiegato il nome C. Pedroni che non figura nelle designazioni commerciali della ditta Rodolfo Pedroni.

E. — Con risposta 30 ottobre 1924 Rodolfo Pedroni conchiude domandando il rigetto del ricorso.

Considerando in diritto :

1° — Occorre anzitutto determinare i limiti della controversia.

Il ricorrente, contro cui era stata sollevata imputazione d'illecita imitazione delle marche di fabbrica della parte civile (Rodolfo Pedroni), per aver usato il nome « Pedroni » nelle etichette e nei bolli apposti ai prodotti della Ditta Mori & C. in Ligornetto, fu condannato solo per l'uso del bollo contenente nel centro la designazione « C. Pedroni », e mandato assolto per l'imitazione delle etichette. Inoltre, solo gli atti da esso commessi nella prima fase delle sue operazioni, in connessione colla cessione del nome Aldo Pedroni, furono dal tribunale cantonale presi in considerazione. Esularono dall'esame del giudice cantonale gli atti imputati al Bernasconi colla seconda querela del novembre 1923 e facenti capo alla cessione della pretesa ditta Giuseppe Carlo Pedroni, che condusse alla iscrizione 15/17 ottobre 1923 di cui sopra.

Trattandosi di un ricorso in cassazione, l'indagine di questa Corte deve essa pure venir ristretta entro questi limiti.

2° — Contariamente a quanto opina il ricorrente, il nome patronimico Pedroni, sia come tale (v. le iscrizioni a registro N° 54,353-54,355 e N° 54,360, lett. A dello stato di fatto), sia come parte principale distintiva della ragione Rodolfo Pedroni Succ. ecc., costituisce valida marca di fabbrica per distinguere i prodotti di questa ditta da altri della concorrenza. La questione di sapere, se il nome del produttore contenuto nella sua firma e applicato, anche da solo, ai suoi prodotti, possa essere protetto dalla legge sulle marche di fabbrica, fu decisa, in senso affermativo, a diverse riprese dal Tribunale federale. Con sentenza 29 marzo 1903 nella causa Stein c. Fabbrica chimica von Heyden (RU 30 I p. 123 e seg.), questa Corte ha dichiarato che il nome « Heyden », iscritto a registro separatamente dalla firma e applicato

agli involti dei prodotti della stessa, costituiva marca di fabbrica e poteva essere oggetto del reato di abuso o contraffazione di marca. Questo modo di vedere fu confermato da questa Corte nella seconda sentenza Heyden c. Fabbrica chimica von Heyden del 18 luglio 1905 (RU 31 I p. 505), che il ricorrente stesso, sotto altro aspetto e per altri motivi, invoca a sostegno della sua tesi (cfr. l. c. p. 509 cons. 3). In una recente sentenza 27 maggio 1924 nella causa Farmacia cooperativa di Bienna c. Vial (RU 50 II p. 195 e seg.), il Tribunale federale, statuendo come Corte di diritto civile, si è riconfermato nell'opinione suesposta. Si trattava della marca « Vin de Vial », in cui appunto il tratto distintivo era rappresentato dal nome dell'inventore « Vial » applicato ai prodotti. « La marca verbale del ricorrente in cassazione » (Vial), è detto in quella sentenza, « è, per sè stante, oggetto della protezione della legge e non può essere usata come marca da un terzo, neanche se questi la mette in connessione col proprio nome. » (Cfr. DUNANT: *Traité des marques de fabrique* p. 113; per il diritto germanico KOHLER: *Warenzeichenrecht* p. 95; per il diritto italiano MOISE AMAR: *Dei nomi e dei marchi* p. 81.)

Indarno il ricorrente invoca in contrario la sentenza 3 febbraio 1917 del Tribunale federale nella causa Manifattura ginevrina c. Gagnebin (RU 43 II p. 93). L'ipotesi di quel caso, in cui si trattava dell'indicazione del luogo di provenienza del prodotto, non ha nulla di comune colla fattispecie, in cui è questione del nome del produttore figurante nella sua ragione commerciale e iscritto separatamente a registro.

3° — Si obietta in secondo luogo, che anche se il nome Pedroni, applicato ai prodotti della ditta omonima, godesse protezione legale, il ricorrente poteva nondimeno far uso del nome « Pedroni » perchè a lui ceduto da una persona (Aldo Pedroni), che aveva il diritto di portarlo e di impiegarlo come marca di fabbrica.

Questo ragionamento è inconcludente anzitutto perchè le sue premesse non sono conformi alle risultanze processuali. Nella prima fase degli atti, di cui il ricorrente fu incolpato e che solo entrano in linea di conto, il nome Pedroni, da lui derivato dalla cessione Aldo Pedroni, non fu mai iscritto a registro come marca, nè come parte di una ditta Aldo Pedroni, nè come designazione, per sè stante, di prodotti fabbricati da un « Pedroni ». Il ricorrente, avuta l'autorizzazione di Aldo Pedroni, di far uso del nome di quest'ultimo « per marca di fabbrica » non tentò nemmeno di prendere i provvedimenti occorrenti per raggiungere questo fine, vale a dire non diede opera veruna a costituire con questo nome una ragione sociale, e farla iscrivere a registro o a far registrare una marca per sè stante al nome di Pedroni. Egli si limitò a vendere i prodotti della ditta Mori & C. in Ligornetto appiccicando loro una etichetta tendente a far credere che essi fossero di fabbricazione « Pedroni » e usando questo nome anche nel timbro centrale applicato alle scatole. Il ricorrente ha quindi agito in modo affatto arbitrario ed illegale e si è a torto che esso pretende di aver fatto uso legittimo di una facoltà correttamente cedutagli da un terzo. Del resto, anche a prescindere dall'operato del ricorrente, Aldo Pedroni stesso non avrebbe potuto far uso del suo nome per costituire una marca come fabbricante di sigari Pedroni, finchè esso stesso questa merce non avesse prodotto. In realtà, il nome Pedroni fu impiegato dal Bernasconi onde smerciare i sigari fabbricati dalla ditta Mori & C., mentre, come constata l'istanza cantonale, nè Pedroni, nè Bernasconi solo, nè in comunione con Aldo Pedroni, ebbe mai fabbrica diversa da quella in Ligornetto. Se, in queste condizioni, Bernasconi avesse inteso far iscrivere a registro una firma al nome Pedroni, egli si sarebbe urtato all'art. 14 cif. 4 della legge sulle marche di fabbrica, che vieta l'iscrizione di marca di una ditta fittizia o di un segno di provenienza evidentemente falso. Giu-

dicando altrimenti, si arriverebbe al risultato che la Ditta produttrice Mori & C. S. A. in Ligornetto avrebbe potuto veder protetti, come marche di fabbrica, due nomi: il proprio (« Mori », come facente parte della ragione sociale Mori & C.) e quello di « Pedroni », cui il ricorrente pretende aver diritto per cessione di Aldo Pedroni: risultato questo indubbiamente inaccettabile.

4° — Da quanto precede risulta senz'altro l'infondatezza degli argomenti che il ricorrente deduce dalla seconda sentenza nella causa Heyden contro Fabbrica chimica von Heyden. Per non rilevare altre differenze colla fattispecie, stavano in quella di fronte *due ditte* regolarmente iscritte: « C. Heyden » da un canto e « Heyden Società per azioni » dall'altro. Nel caso attuale alla ditta Rodolfo Pedroni ed alle marche Pedroni iscritte a registro, stà di fronte una designazione fittizia, che non costituisce, neanche in modo meramente formale, una ditta, nè può godere i diritti di una marca. Nel primo caso, la ditta « C. Heyden » ha realmente fabbricato dei prodotti che furono messi in vendita sotto la designazione reale di « Heyden »; nel caso attuale, il ricorrente ha smerciato il fabbricato della ditta Mori sotto il falso nome di Pedroni; differenze queste essenziali, che conducono necessariamente a soluzione diversa. Ad ogni modo, il ricorrente non può opporre ai diritti spettanti alla parte civile in ragione della marca Pedroni, un diritto equivalente basato sulla cessione conferitagli dal contratto con Aldo Pedroni. Questo contratto è immorale, perchè tendeva a fine illecito: ai diritti che il ricorrente pretende dedurne, può essere opposta l'eccezione di dolo secondo l'art. 2 CCS (RU 30 I p. 534).

5° — Il ricorrente pretende finalmente che l'istanza cantonale non si è occupata dell'indagine sul dolo e dà opera a dimostrare l'assenza di questo estremo.

Queste affermazioni sono infondate in fatto ed inammissibili in diritto.

a) Il giudice cantonale non ha ommessa nel suo giu-

dizio la questione dell'elemento soggettivo o intenzionale; ne ha trattato, rilevando la mala fede dell'imputato nell'aver esso ricorso ad Aldo Pedroni, « ragazzo diciassettenne per sfruttare il nome della ditta Pedroni ». « Un omonimo », dice la sentenza aggravata, « deve » agire in buona fede e circondare la sua attività con dei » segni e con delle diciture atti a distogliere qualsiasi » dubbio e qualsiasi confusione con una ditta pre- » esistente » ecc. (V. sentenza cantonale p. 5 i. f. e. 6.)

b) In diritto, la tesi del ricorrente consiste nel contestare l'estremo del dolo, allegando che egli non poteva avere il sentimento di contraffare una marca protetta o di abusarne, cioè di commettere precisamente il reato pel quale fu condannato. La tesi è inammissibile. A costituire l'intenzione dolosa di cui all'art. 11 Cod. pen. fed., basta che l'agente abbia avuto il sentimento della illiceità dell'azione e non occorre che abbia saputo precisamente quale reato, secondo la classificazione della legge penale, esso stava per commettere: in altri termini, l'inesatta valutazione giuridica dell'atto commesso non esclude il dolo. Che il ricorrente doveva avere la coscienza di commettere atto illecito, è fuori di dubbio. Egli fece uso del nome Pedroni allo scopo preciso e da esse riconosciuto di sfruttare la rinomanza di un prodotto fabbricato da altri e di attirare a sè la clientela altrui, provocando un errore sulla provenienza della merce. La volontà del ricorrente era dunque indubbiamente diretta a commettere azione illecita e di ciò esso non poteva non avere la coscienza. Il che basta a costituire il dolo a sensi della legge (RU 16 p. 43; 18 p. 99 e seg.; 21 p. 1059). Che poi il ricorrente, con prudenza assai significativa e forse appunto per preordinare un argomento di difesa, abbia aggiunto al nome « Pedroni » la lettera « C. » (mentre il nome cedutogli, nella prima fase delle operazioni, era di « A. Pedroni »), è indifferente. Egli ben sapeva che l'aggiunta non poteva impedire l'inganno, poichè al compratore, che domandasse

un sigaro « Pedroni », questa differenza insignificante poteva facilmente sfuggire.

La Corte di cassazione pronuncia :

Il ricorso è respinto.

52. Urteil des Kassationshofes vom 17. Dezember 1924

i. S. F. Hoffmann-La Roche & C^{ie} A.-G.

gegen v. Beust und v. Schwerzenbach.

Markenrecht: Rechtmässigkeit des Gebrauches einer ausländischen, mit einer schweizerischen Marke identischen Marke, wenn sie für Waren von Tochtergesellschaften des schweizerischen Stammhauses geführt wird. Art. 24 litt. c MSchG. Universalitäts- und Nationalitätsprinzip.

A. — Die Klägerin F. Hoffmann-La Roche & C^{ie} A.-G. in Basel ist Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister für pharmazeutische Produkte eingetragenen Wortmarken Digalen, Secacornin und Pantopon. Am 16. September 1904 und 20. Februar 1906 hat auch die Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{ie} in Grenzach (Baden) Digalen und Secacornin beim deutschen Reichspatentamt eintragen und am 16. Februar 1917 auf die Firma « Chemische Werke Grenzach Aktiengesellschaft » umschreiben lassen ; ebenso veranlasste die Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{ie} in Wien am 23. Juni 1911 den Eintrag der drei Warenzeichen ins Markenregister in Wien und, am 14. April 1914 die Umschreibung derselben auf die abgeänderte Firma « Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien. »

Die Beklagten, die unter der Firma Dr. Beust und Schwerzenbach in Basel Handel mit chemischen und pharmazeutischen Produkten trieben, verkauften aus den erwähnten ausländischen Fabriken stammende, unter der gleichen Wortmarke wie die Erzeugnisse der

Klägerin geschützte Produkte (Digalen, Secacornin und Pantopon) in der Schweiz. Die Klägerin erblickte hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte, eventuell den Tatbestand des unlauteren Wettbewerbes und erstattete am 11. September 1923 Strafanzeige.

B. — Durch Beschluss vom 10. Mai 1924 hat die Überweisungsbehörde des Kantons Basel-Stadt die Untersuchung dahingestellt, im wesentlichen mit folgender Begründung : Aus dem universellen Charakter des Markenrechts folge, dass die Chemischen Werke Grenzach A.-G. und die Pharmazeutische Industriegesellschaft m. b. H. Wien die Produkte, an denen ihnen das Markenrecht übertragen wurde, frei in den Handel bringen durften ohne Beschränkung auf das Gebiet des deutschen Reiches oder Österreichs. Demgemäss hätten sich auch die Beklagten durch den Verkauf der eingeklagten Produkte in der Schweiz keines Eingriffes in das Markenrecht der Klägerin schuldig gemacht.

C. — Eine hiegegen erhobene Beschwerde hat das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt mit Urteil vom 27. August 1924 abgewiesen.

D. — Gegen dieses Urteil richtet sich die Kassationsbeschwerde der Klägerin mit dem Antrag auf Aufhebung und Rückweisung an die Vorinstanz zu neuer Entscheidung.

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

1. — Die Vorinstanz hat den Standpunkt, dass sich die Beklagten durch das Inverkehrbringen von aus dem Auslande, speziell aus den Chemischen Werken Grenzach und von der Pharmazeutischen Industriegesellschaft m. b. H. Wien stammenden und mit den gleichen Wortmarken Digalen, Secacornin und Pantopon versehenen Produkten in der Schweiz objektiv eines Eingriffes in das Markenrecht der Firma F. Hoffmann-La Roche & C^{ie} A.-G. in Basel schuldig gemacht haben, abgelehnt. Dieser Entscheid ist bundesrechtlich nicht zu bean-