



20/7/94
Sear

SINDACATO FASCISTA INGEGNERI
TORINO



LEGATORIA E CANCELLERIA
di
BELTRUTTI LUIGI
TORINO
CORSO VITT. EM. II, N. 66

B. IV. 23

30

530

30

230

30

530



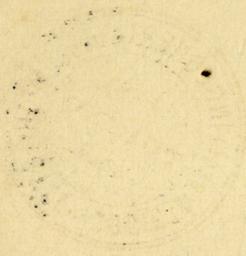
LE

LEGGI DEL FABBRICARE

229 A5

230

REGGI DEL FABBRICANTE



FRANCESCO BUFALINI

LE

LEGGI DEL FABBRICARE

CODICE

DEI COSTRUTTORI, DEI PERITI

E DEGLI

INGEGNERI INDUSTRIALI

Modelli di Capitolati generali e speciali, Verbali d'asta, Contratti d'appalto,
Tariffe dei prezzi delle mercedi, dei materiali e delle opere di costruzione.

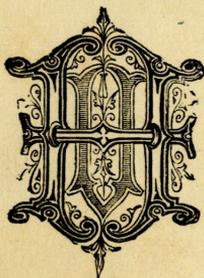
FORMULARIO DI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLE MATERIE TECNICO-LEGALI

TESTO DELLE LEGGI DI RISANAMENTO
E PRINCIPALI REGOLAMENTI EDILIZII ITALIANI

PARTE TERZA

VOLUME SECONDO.

Prontuario tecnico-legale ragionato
per la sicura e pronta risoluzione di qualunque questione giuridica
attinente all'architettura ed all'ingegneria
col richiamo della
legislazione vigente e della bibliografia italiana e straniera.



ULRICO HOEPLI

EDITORE-LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO

1894.

REGIA DEL FABBRICARE

GODICE

DEL GOVERNATORE DEI PRATI

INDICAZIONI INDUSTRIALI

Il presente codice è stato compilato e approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e ha forza di legge dal giorno della sua pubblicazione.

PROPRIETÀ LETTERARIA.

ANNO 1884

Questo codice è stato compilato e approvato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e ha forza di legge dal giorno della sua pubblicazione.

UMICO LOMINI

EDITORE DELLA BIBLIOTECA

AGGIUNTE DI LEGISLAZIONE

- Al Tit. V.** — Legge 15 giugno 1893, n. 295, che istituisce i collegi dei Proviviri nei luoghi dove esistono fabbriche o imprese industriali per la conciliazione delle controversie fra imprenditori e operai, ecc.
- Al Tit. VI.** — Norme concernenti i pagamenti delle tasse annuali di privativa industriale e di prolungamento, 26 marzo 1893.
Istruzioni ministeriali sulle privative industriali, 24 giugno 1893.
- Al Tit. VII.** — Legge sulle opere pubbliche del Regno (Modificazioni), 30 marzo 1893, n. 173.
Legge e regolamento sull'esercizio dei telefoni 7 aprile e 16 giugno 1892, n. 184 e 288.
Decreto e regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali demaniali, 9 febbrajo 1893, n. 166.
Legge sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, 30 marzo 1893, n. 181.
Legge che modifica l'ordinamento del Corpo reale del genio civile, 15 giugno 1893, n. 294.
-

ACQUINTE DI LINGUA

Il primo capitolo tratta della lingua italiana e della sua storia. Si parla della sua origine e della sua evoluzione nel tempo. Si menzionano anche i dialetti e le varietà regionali. Il secondo capitolo è dedicato alla grammatica italiana, con particolare attenzione alla morfologia e alla sintassi. Il terzo capitolo tratta della lessica e della semantica, con esempi di parole e frasi. Il quarto capitolo è dedicato alla fonetica e alla fonologia, con una descrizione delle vocali e delle consonanti. Il quinto capitolo tratta della prosodia e della intonazione, con esempi di frasi e di testi. Il sesto capitolo è dedicato alla ortografia e alla punteggiatura, con una lista di regole e di esempi. Il settimo capitolo tratta della stilistica e della retorica, con una descrizione delle figure retoriche e degli stili letterari. L'ottavo capitolo è dedicato alla critica letteraria, con una descrizione dei vari generi letterari e delle loro caratteristiche. Il nono capitolo tratta della storia della lingua italiana, con una descrizione delle varie fasi della sua evoluzione. Il decimo capitolo è dedicato alla lingua italiana contemporanea, con una descrizione delle sue caratteristiche e delle sue tendenze.

INDICE PROGRESSIVO DELLE MATERIE

DEL PRESENTE VOLUME.

TITOLO VI. — *Privative industriali, marchi e segni distintivi di fabbrica, disegni e modelli di fabbrica.*

Legislazione	Pag.	1
Bibliografia	»	ivi
Cap. I. — Generalità	»	6
» II. — Attestati di privativa o brevetti d'invenzione	»	10
§ 1. — Domande e concessioni di attestati di privativa: efficacia, durata, decadenza o cessazione di tali attestati	»	ivi
§ 2. — Modificazioni di un' invenzione o scoperta munita di privativa. Trasferimento, cessione o vendita della privativa	»	17
§ 3. — Nullità ed annullamento degli attestati di privativa: esperimento delle azioni relative.	»	20
§ 4. — Violazione dei diritti di privativa ed azioni che ne derivano. (Contraffazione, sequestro degli oggetti contraffatti, ecc.)	»	25
§ 5. — Invenzioni brevettate all'estero.	»	28
Cap. III. — Nomi, ditte o insegne	»	30
§ 1. — Nomi	»	ivi
§ 2. — Ditte o insegne	»	36
Cap. IV. — Marchi e segni distintivi di fabbrica	»	37
§ 1. — Generalità	»	ivi
§ 2. — Contraffazione e imitazione fraudolenta.	»	43
a) Contraffazione	»	ivi
b) Imitazione fraudolenta	»	48

TITOLO VII. — *Acque e strade. Porti, spiagge e lido del mare.*

Legislazione	Pag.	54
Bibliografia	»	60

	Pag.
Cap. I. — Acque pubbliche	76
Sez. I. — Preliminari	» ivi
Sez. II. — Consorzi	» 85
§ 1. — Generalità	» ivi
§ 2. — Consorzi idraulici in genere	» 98
§ 3. — Consorzi di difesa	» 106
§ 4. — Consorzi per argini	» 108
§ 5. — Consorzi di bonifica e prosciugamento	» 111
§ 6. — Consorzi per iscoli artificiali	» 113
§ 7. — Consorzi di derivazione ed uso di acque di pubblico uso	» 114
§ 8. — Consorzi d'irrigazione	» 118
Sez. III. — Argini ed altre opere idrauliche	» 127
§ 1. — Generalità	» ivi
§ 2. — Progetti per costruzione o modificazione di argini ed altre opere idrauliche: spese e autorizzazione delle opere	» 128
§ 3. — Opere nocevoli al buon regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione delle sponde dei corsi di acqua, all'esercizio della navigazione, alle derivazioni, all'animazione di molini, ecc. Provvedimenti amministrativi, distruzione o modificazione delle opere, ecc. (competenza dell'autorità amministrativa): risarcimento di danni e azioni relative (competenza dell'autorità giudiziaria.)	» 132
Sez. IV. — Scoli artificiali	» 162
Sez. V. — Derivazione ed uso di acque pubbliche in generale e derivazioni per usi irrigui	» 163
§ 1. — Derivazione ed uso di acque pubbliche in generale	» ivi
a) Preliminari	» ivi
b) Acquisto del diritto di derivazione ed uso di acque demaniali e pubbliche: concessione governativa; prescrizione	» 164
c) Diritto del concessionario di non essere pregiudicato da nuove concessioni governative. Rivalsa per danni. Revocabilità e modificabilità della concessione	» 165
d) Ruolo degli utenti. Tassa, gabella, canone o contributo d'acqua. Misura dell'acqua. Concorso dei contenti nelle spese di manutenzione del cavo derivatore, ecc. Consorzio di contenti: adunanze	» 166
e) Acque comunali	» ivi
f) Regolamenti d'uso delle acque comunali	» 167
g) Controversie sulla proprietà e sull'uso delle acque: competenza	» ivi
§ 2. — Derivazioni per usi irrigui	» 196
Sez. VI. — Navigazione e fluitazione nei fiumi, canali e laghi	» 199
Sez. VII. — Polizia delle acque pubbliche	» 204

Cap. II.	— Strade ordinarie, ferrovie e tramvie	Pag. 214
Sez. I.	— Strade ordinarie	» ivi
§ 1.	— Strade in genere.	» ivi
§ 2.	— Strade nazionali	» 222
§ 3.	— Strade provinciali	» 223
	a) Caratteri e condizioni delle strade provinciali, ecc. Classificazione	» ivi
	b) Costruzione, ricostruzione, rettificazione, sistemazione e manutenzione delle strade provinciali. Spese	» 225
§ 4.	— Strade comunali	» 237
	a) Caratteri e condizioni, ecc. Classificazione	» ivi
	b) Costruzione, ricostruzione, sistemazione, manutenzione e riparazione delle strade comunali.	» 238
	c) Occupazione di suolo stradale. Suolo stradale abban- donato. Questioni relative a suolo stradale, ecc.	» 240
	d) Regolamenti stradali	» ivi
§ 5.	— Strade comunali obbligatorie	» 264
	a) Generalità	» ivi
	b) Caratteri e condizioni di obbligatorietà. Classificazione. Inscrizione ed esecuzione d'ufficio. Facoltà dell'Au- torità amministrativa.	» 265
	c) Consorzi	» 266
	d) Spese per le strade obbligatorie. Fondo speciale	» 267
	e) Prestazioni d'opere	» 268
§ 6.	— Tronchi di strade nazionali o provinciali compresi nell'abitato di una città o di un villaggio, come facienti parte delle strade comunali	» 298
§ 7.	— Strade vicinali o private soggette a servitù pubblica	» 301
	a) Generalità	» ivi
	b) Carattere delle vie vicinali. Dichiarazione della vici- nalità: competenza. Modificazione e soppressione.	» ivi
	c) Elenchi	» 302
	d) Costruzione, sistemazione, rettificazione, riattazione e riparazione	» ivi
	e) Consorzi	» ivi
	f) Controversie relative a strade vicinali: servitù di pas- saggio; azioni possessorie, ecc.; competenza	» 303
	g) Contravvenzioni	» 304
§ 8.	— Consorzi per strade in genere	» 327
	a) Costituzione	» ivi
	b) Rappresentanza: attribuzioni	» 328
	c) Spese pei consorzi	» ivi
	d) Modificazione o scioglimento. Sentenza di condanna contro i consorzi	» 329
§ 9.	— Ponti e pedaggi	» 344
	a) Costruzione, manutenzione, riparazioni riattamento o ricostruzione di ponti	» ivi
	b) Pedaggi su strade, ponti e porti natanti	» 345
§ 10.	— Polizia stradale	» 359

Sez.	II. — Ferrovie e tramvie	Pag. 368
§ 1.	— Ferrovie	» ivi
	a) Generalità	» ivi
	b) Concessione, costruzione, esercizio e manutenzione	» ivi
	c) Diritti ed obblighi di chi costruisce od esercita le ferrovie verso le proprietà ed opere pubbliche e private. Servitù legali delle ferrovie pubbliche e delle proprietà coerenti.	» 370
	d) Polizia delle strade ferrate	» 371
§ 2.	— Tramvie.	» 401
	a) Concessione, costruzione, esercizio e manutenzione.	» ivi
	b) Polizia	» 402
Cap. III.	— Porti, spiagge e lido del mare	» 407
Sez.	I. — Classificazione e concessione dei porti	» ivi
Sez.	II. — Spese pei porti	» 409
Sez.	III. — Spiagge e lido del mare.	» 412

TITOLO VIII. — *Polizia locale.*

Legislazione	Pag. 428
Bibliografia	» ivi
Cap. I. — Generalità	» 430
Sez. unica. — Regolamenti municipali di polizia urbana e rurale	» ivi
§ 1. — Regolamenti antichi ancora in vigore	» ivi
§ 2. — Norme generali per la compilazione dei regolamenti	» 432
§ 3. — Preparazione e approvazione dei regolamenti. Esecutorietà: potere dell'Autorità amministrativa e dell'Autorità giudiziaria	» 435
§ 4. — Penalità.	» 440
§ 5. — Contravvenzioni ai regolamenti: procedimento amministrativo e azione penale	» 445
§ 6. — Spese di procedura pei giudizi contravenzionali.	» 450
§ 7. — Azione dei privati lesi dai regolamenti comunali o per la infrazione ad essi	» 451
Cap. II. — Polizia urbana: regolamenti edilizii e polizia delle costruzioni	» 452
Sez. I. — Polizia urbana	» ivi
§ 1. — Preliminari.	» ivi
§ 2. — Nettezza dell'abitato. Sgombro delle immondezze, e delle nevi dalle vie e da altri luoghi pubblici.	» 454
§ 3. — Provvedimenti per la libera circolazione nei luoghi pubblici e per la rimozione dei pericoli derivanti dalla costruzione e riparazione di strade, ponti, fabbriche, ecc., da depositi di materiali, scavi e simili	» 455
Sez. II. — Regolamenti edilizii e polizia delle costruzioni	» 458
§ 1. — Generalità	» ivi

§ 2. — Consigli edilizii antichi; commissioni edilizie nuove. Autorità edilizia: facoltà	Pag. 463
§ 3. — Costruzioni e riparazioni, sopraedificazioni e lavori di rimpello, ricostruzioni e demolizioni. Obblighi dei proprietari, affinchè siano osservate le regole d'ornato e i piani regolatori edilizii, non sia impedita la viabilità e non sia deturpato l'aspetto dell'abitato	» 465
a) Autorità amministrativa: poteri e limiti	» ivi
b) Opere fatte in contravvenzione ai regolamenti edilizii. Opere eseguite dall'Autorità amministrativa. Distruzione e riduzione delle cose <i>in pristinum</i>	» 486
c) Piani regolatori dell'ingrandimento e della livellazione, di nuovo allineamento e disposizione delle vie e piazze pubbliche	» 493
d) Polizia delle costruzioni	» 516
Cap. III. — Pulizia rurale	» 561
Sez. I. — Generalità	» ivi
Sez. II. — Pascolo e passaggi abusivi nelle proprietà private	» 563
Sez. III. — Manutenzione e polizia delle strade soggette a servitù pubblica. Divieto di trasportare carichi che sieno contrarii alla conservazione delle strade	» 566
Sez. IV. — Manutenzione dei canali e delle altre opere consorziali destinate alla irrigazione od allo scolo specialmente nei terreni bonificati e fognati	» 570

TITOLO IX. — *Espropriazione e danni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità e di risanamento.*

Legislazione	Pag. 572
Bibliografia	» ivi
Cap. I. — Generalità	» 575
Cap. II. — Norme da seguirsi nelle espropriazioni forzate. Obblighi e diritti della causa espropriante, dei proprietari espropriati e dei terzi	» 581
Sez. I. — Dichiarazione di pubblica utilità e atti che debbono precederla	» ivi
Sez. II. — Designazione dei beni da espropriarsi	» 605
Sez. III. — Indennità e modo di determinarla	» 615
Sez. IV. — Decreto che pronunzia la espropriazione e la occupazione dei beni: suoi effetti rispetto al proprietario espropriato	» 683
Sez. V. — Effetti della espropriazione riguardo ai terzi: pagamento della indennità	» 721
Sez. VI. — Beni soggetti ad espropriazione di spettanza di minori, interdetti, assenti, corpi morali, ecc.	» 735

Sez. VII. — Diritto degli espropriati di ottenere la retrocessione dei loro fondi non stati occupati nella esecuzione delle opere di pubblica utilità Pag. 737

Sez. VIII. — Occupazioni temporanee dei fondi per l'estrazione di pietre, ghiaia o per altri usi necessari alla esecuzione delle opere pubbliche. Occupazioni nei casi di forza maggiore e di urgenza e occupazioni per opere militari » 741

Sez. IX. Espropriazioni con obbligo di contributo ed espropriazione dei monumenti storici o di antichità nazionale. Disposizioni finali e transitorie della legge 25 giugno 1865 » 753

TITOLO VI.

PRIVATIVE INDUSTRIALI, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA, DISEGNI E MODELLI DI FABBRICA.

LEGISLAZIONE.

- Legge** 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.
- Legge** 31 gennaio 1864, n. 1657, che estende a tutto il Regno la legge suddetta.
- Regolamento** relativo 31 gennaio 1864, n. 1674.
- Legge** 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica.
- Regolamento** relativo 7 febbraio 1869, n. 4860.
- Legge** 30 agosto 1868, n. 4578, sui disegni e modelli di fabbrica.
- Regolamento** relativo 7 febbraio 1869, n. 4861.
- Regio Decreto** 9 settembre 1884, n. 2685, che richiama presso la divisione industria e commercio dell'amministrazione centrale i servizi delle privative industriali, dei marchi, dei segni distintivi, dei disegni e dei modelli di fabbrica.
- Regio Decreto** 6 febbraio 1890, n. 6632, portante norma per la nomina dei compilatori dei bollettini della proprietà industriale.

BIBLIOGRAFIA.

- Agnelli**, Trattato teorico-pratico sul diritto di privativa industriale. Milano, 1868.
- Amar**, Studi sul diritto industriale. Torino, 1885.
- Dei nomi, dei marchi e degli altri segni e della concorrenza nell'industria e nel commercio. Torino, 1893.

- Armengaud**, Guide-Manuel de l'inventeur et du fabricant, etc.
— Instructions pratiques à l'usage des inventeurs.
- Auger**, Des brevets d'invention, des marques de fabrique et de commerce et du nom commercial, considérés au point de vue international.
- Barrault**, Législation des États-Unis pour les brevets d'invention, dessins et modèles de fabrique et d'art, et marques de fabrique et de commerce.
— Tableau comparatif des lois sur les brevets d'invention en France et à l'étranger.
— Les inventeurs et les lois pour les patentes d'invention dans la Grande-Bretagne.
- Bassini**, Manuale dell'inventore.
- Bédarride**, Commentaire des lois sur les brevets d'invention, sur les noms des fabricants et des lieux de fabrication.
- Bellini**, Nozioni sul diritto di privative industriali.
- Blanc**, L'inventeur breveté. Code des inventions et des perfectionnements.
— Traité de la contrefaçon en tous genres et de sa poursuite en justice.
— Traité de la contrefaçon concernant les brevets d'invention, les marques de fabrique, etc. Paris, 1838.
- Blanc et Beaume**, Code général de la propriété industrielle, littéraire et artistique.
- Blétry**, Manuel de l'inventeur.
- Bosio**, Le privative industriali nel diritto italiano, 1891.
- Braun**, Nouveau traité des marques de fabrique et de commerce, du nom commercial et de la concurrence déloyale.
- Breulier**, Du régime de l'invention.
- Calmels**, Des noms et marques de fabrique et de commerce, de la concurrence déloyale.
— Dessins et modèles de fabrique. Traités internationaux.
- Clunet**, De l'état actuel des relations internationales avec les États-Unis en matière de marques de commerce.
- Cottarelli**, Codici della proprietà industriale.
- Dalloz**, Répertoire, v. Brevet d'invention, industrie et commerce, n. 252 e segg.
- Damourette**, Brevets d'invention, dessins et marques de fabrique.
- Deschamps**, Étude sur la propriété industrielle, littéraire et artistique au point de vue de la cession des droits de l'inventeur, du fabricant et de l'auteur.

Desnos, Résumé des législations française et étrangère sur les brevets d'invention.

— Résumé des législations française et étrangère sur les marques de fabrique.

Fauchille, Traité des dessins et modèles, industriels.

Flamand, Étude sur les marques de fabrique et de commerce.

Fliniaux, La propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique en France et à l'étranger.

Gardissal et Desnos-Gardissal, Annuaire des inventeurs et des fabricants. Précis des législations française et étrangère sur les brevets d'invention et les marques de fabrique. 1863.

— Précis des législations française et étrangère sur les brevets d'invention et les marques de fabrique. 1859.

Gastambide, Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, etc. Paris, 1837.

Haus, Des coalitions industrielles et commerciales. Gand, 1864.

Homberg, Guide de l'inventeur.

Huard, Répertoire de législation et de jurisprudence en matière de brevets d'invention.

— Répertoire de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière de marques de fabrique, noms, enseignes et désignations, concurrence déloyale et divulgation des secrets de fabrique.

— Étude comparative des législations française et étrangère en matière de propriété industrielle, littéraire et artistique.

Jannaut, Guide de l'inventeur et du fabricant.

Lehir, Commentaire de la loi sur les brevets d'invention.

— Des brevets d'invention et de la propriété industrielle.

Lejeune, Traité des droits d'auteur, d'inventeur et des brevets d'invention. Paris, 1850 (2^e édit.).

Lesenne, Traité des brevets d'invention et des droits d'auteurs.

— Code des brevets d'invention, dessins et marques.

Loosey, Recueil des lois publiées dans tous les États de l'Europe, les États-Unis de l'Amérique, etc., sur les brevets d'invention. Vienne, 1849.

Lyon-Caen, Loi du 25 mai 1877 sur les brevets d'invention dans l'empire d'Allemagne traduite et annotée.

— Étude sur la loi du 25 mai 1877 relative aux brevets d'invention dans l'empire d'Allemagne.

— Caen et Cahen, De la législation des brevets d'invention; modification à introduire dans la loi du 5 juillet 1844.

- Malapert**, Nouveau commentaire des lois sur les brevets d'invention.
- Mayer**, De la concurrence déloyale et de la contrefaçon en matière de noms et marques.
- Méneau**, Idées nouvelles sur les marques de fabrique et de commerce.
- Million**, Traité des fraudes en matière de marchandises, tromperies, falsifications, et de leur poursuite en justice, etc. Paris, 1858.
- Montaldi**, Dei modi di concessione degli attestati di privativa industriale e brevetti d'invenzione. Torino, 1888.
- Morel et Laroche**, Manuel général du commerce et de l'industrie.
- Nion**, Droits civils des auteurs, artistes et inventeurs, etc. Paris, 1846.
- Nouguier**, Des brevets d'inventions et de la contrefaçon.
- Ollivier**, Commentaire de la loi du 25 mai 1864, sur les coalitions.
- Pataille**, Appendice au Code international de la propriété industrielle.
- Pataille et Huguet**, Code international de la propriété industrielle, artistique et littéraire.
- Pelletier et Defert**, Procédure en matière de contrefaçon industrielle, littéraire et artistique, avec formules.
- Perpigna**, Manuel des inventeurs brevetés.
- Philipon**, Traité théorique et pratique de la propriété des dessins et modèles industriels.
- Picard Edmond et Picard Emile**, Code général des brevets d'invention, etc. Paris, 2^e édit., 1886.
- Picard et Olin**, Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon industrielle.
- Pinard et Levesque**, Traité de la propriété littéraire et industrielle. Paris, 1853.
- Pitte**, Guide-Manuel des brevets d'invention et de la contrefaçon.
- Pouillet**, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon. Paris, 1879 (2^e édit.).
- Traité théorique et pratique des dessins de fabrique. Paris, 1868.
- Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en tous genres.

- Rabbeno**, Nuova legge e regolamento sul diritto degli autori delle opere d'ingegno. Storia delle vicende della proprietà letteraria, testo della legge e del regolamento, trattati internazionali, commento, massime di giurisprudenza, *leggi sulle privative industriali*.
- Corso di scienza di amministrazione sociale. Parte speciale: ingerenza governativa sui diritti d'autore ed opere di ingegno, *brevetti d'invenzione*, ecc. Firenze, 1884.
- Rand-Bailey**, La nouvelle loi d'enregistrement des marques de fabrique en Angleterre.
- Regnault**, De la législation et de la jurisprudence concernant les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. Paris, 1843.
- Rendu**, Traité pratique des marques de fabrique et de commerce et de la concurrence déloyale.
- Traité pratique de droit industriel, etc. Paris, 1855.
- La propriété industrielle au Congrès international de 1878. Paris, 1879.
- Brevets d'invention. Manuel pratique des législations française et étrangère.
- Code de la propriété industrielle. Brevets d'invention. Paris, 1879.
- Contrefaçon des inventions brevetées. Paris, 1880.
- Renouard**, Traité des brevets d'invention.
- Du droit industriel dans ses rapports avec les principes du droit civil.
- Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. Paris, 1838.
- Marques de fabrique et de commerce. Paris, 1881.
- Ruben De Couder**, Dictionnaire de droit commercial, v. Brevet d'invention, Marque de fabrique et Nom industriel.
- Sauvel**, La propriété industrielle dans les colonies françaises.
- Schmoll**, Traité pratique des brevets d'invention, dessins, modèles et marques de fabrique.
- Sellier**, Traité de la concurrence déloyale en matière commerciale.
- Thirion**, Marques de fabrique en France et à l'étranger, législations comparées.
- Tablettes de l'inventeur et du breveté.
- Carnet de l'inventeur et du breveté.
- Tillièrè**, Traité théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. Bruxelles, 1854.

Villain, Guide pratique des inventeurs brevetés.

Waelbrœck, Traité théorique et pratique de la législation sur les modèles et dessins de fabrique.

CAPITOLO I.

GENERALITÀ.

SOMMARIO.

1587. Scopo della legge sulle privative industriali: anche gli stranieri sono ammessi a godere della privativa di una invenzione o scoperta, date certe condizioni.
1588. Invenzione già entrata nel dominio del pubblico.
1589. La privativa industriale è un diritto personale: non deve confondersi il diritto di privativa coll'esercizio di esso.
- 1590 e 1606. Possessore della privativa: è in obbligo di trovarsi sempre al caso di far godere al pubblico l'oggetto della invenzione; possessore di una privativa di perfezionamento; non può esercitarla senza il consenso del possessore della privativa preesistente.
1591. Oggetto delle privative industriali: idea industriale; meccanismo concreto; bilancie automatiche; bilancia a bilico adattata a bilancia automatica.
1592. Sentenza del Tribunale penale in tema di contravvenzione a privative industriali: quando è inappellabile.
1593. Contravvenzione alla legge sulle privative industriali: ammissibilità della prova per dimostrare la nullità della concessione di privativa.
1594. Convenzione stipulata dall'inventore di un pedale meccanico per la fabbricazione all'interno: corrispettivo; medaglie di contrassegno; questioni non censurabili in cassazione.
1595. Brevetto d'invenzione: validità della privativa; giudizio incensurabile.
1596. Introduzione di nuova industria nello Stato: esenzione da certi dazii fatta da un governo in virtù del diritto pubblico anteriore a quello vigente; efficacia.

1587. Per ricompensare l'inventore di una scoperta del servizio che egli presta alla società, la legge gli accorda il diritto di attuare il suo trovato e di trarne profitto esclusivamente nel regno, nei limiti e sotto le condizioni prescritte.

Per l'articolo 4 della legge 30 ottobre 1859 anche gli stranieri, o aventi-*causa*, sono ammessi a godere della privativa di una invenzione o scoperta, già conosciuta all'estero, ed ivi privilegiata, se non già importata ed attuata nel regno, o se perduri la privativa straniera.

Si ammette anche la prova testimoniale per provare o per escludere il fatto della precedente importazione nello Stato (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 giugno 1881; Ansaldo c. Brown-Harfield; *Annali*, 1881, 220; *La Legge*, 1882, I, 151).

1588. Non si può ottenere privativa per una invenzione che è già caduta con tutti i suoi particolari nel dominio del pubblico (*La Legge*, 1877, I, 289, C. C. di Torino, 24 novembre 1876; Betti c. Gavazzi).

1589. La privativa industriale è un diritto personale dell'inventore o di chi ha causa da esso.

Non deve quindi confondersi il diritto di privativa coll'esercizio e godimento di esso.

Ne segue che se il proprietario contrae una società per l'esercizio e godimento della sua privativa, al cessare della società, questo godimento ed esercizio ritorna a consolidarsi nel proprietario (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 21 luglio 1877; Sorba c. Baracco; *G. Trib. Mil.* 1877, 893).

1590. La legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali non pretende dal possessore della privativa una costruzione continua, un opificio animato, una produzione sovrabbondante al bisogno; invece ciò che la legge pretende dal brevettato si è che si trovi sempre al caso di far godere al pubblico l'oggetto della invenzione.

Il possessore di una privativa di perfezionamento non può esercitarla senza il consenso del possessore della privativa preesistente al perfezionamento medesimo (Sentenza della Corte d'Appello di Ancona 1° giugno 1878; Venturi c. Ditta Rocca e Ghigliotti; *R. Giur. Bol.* 1878, 201; *Eco Gen.* 1878, 488; *M. Giud. Ven.* 1878, 538; *Giur. Comm. Gen.* 1878, 42; *La Legge*, 1878, I, 838; *G. Trib. Mil.* 1878, 1114).

— Per quanto meschino sia l'esito del suo prodotto, l'industriale che ottenne un brevetto d'invenzione, non può dirsi che perda il diritto di privativa industriale per non uso dell'attestato, se esso si trovò sempre in condizione di soddisfare alle richieste del pubblico.

Il decidere su tale decadenza spetta al giudice del merito.

Colui che ottiene un brevetto di perfezionamento ad un'invenzione per la quale l'inventore principale ha acquistato un certificato di privativa, affinchè possa valersene, deve acquistare dal

primo inventore la materia prima su cui applicare le sue invenzioni.

Reciprocamente il titolare del brevetto principale non può attuare le modificazioni protette da altro attestato.

Non dispongono diversamente dall' articolo 5 gli articoli 76 e 57 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, nè può dirsi che il perfezionante ottemperando al precetto di attendere sei mesi a chiedere il brevetto di perfezionamento, per ciò solo acquisti il diritto di usarne senza limite veruno e con pregiudizio del possessore dell'attestato d'invenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 giugno 1879; Venturi c. Ditta Rocca e Ghigliotti; *Foro* 1880, I, 650).

1591. Le privative tutelano i risultamenti industriali ottenuti mercè dati meccanismi e non in genere l'idea astratta; è quindi lecito a chiunque di ottenere lo stesso risultato con mezzi differenti (L. 30 ottobre 1859 sulle privative, art. 1, 3).

Una bilancia automatica, che indica il peso mercè l'introduzione di una moneta, può essere oggetto di privativa per il meccanismo col quale funziona e non per il solo concetto astratto, quello cioè di far indicare il peso mediante l'introduzione di monete (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 30 gennaio 1889; Giacomini c. Everitt Percival e Società per le bilancie automatiche).

— È oggetto della privativa l'unione inscindibile dello scopo industriale col meccanismo inventato per raggiungerlo; non già lo scopo od il meccanismo separatamente considerati (L. 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, art. 1, 3).

Ha carattere di novità e può formare oggetto di privativa quel congegno pel quale la bilancia a bilico, già adibita alla distribuzione meccanica di dolci, giornali, ecc., venga adattata a bilancia automatica che segni il peso degli oggetti mediante la contemporanea intromissione in apposita apertura di una moneta di determinato peso e di determinate dimensioni.

Non è erroneo in diritto l'apprezzamento della Corte di merito, la quale ritenne commettere contraffazione chi, senza il consenso dell'inventore brevettato, fabbricasse e ponesse in commercio un'altra bilancia automatica differente da quella brevettata per la pura sostituzione di ordigni diversi, mediante i quali si raggiungesse lo stesso scopo, senza sostanziale modificazione del meccanismo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 28 agosto 1889; Valentini c. Società per le bilancie automatiche).

1592. La sentenza del tribunale penale, pronunciata in tema di contravvenzione a privative industriali, è inappellabile, qualora non vi sia in fatto confisca di oggetti di un valore tale da aumentare la pena della multa oltre le lire 600, e la confisca stessa sia stata attribuita non al fisco, ma alla parte danneggiata.

L'articolo 62 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, ove si parla di appello, è scritto pel caso di causa civile, e non di causa penale (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 5 novembre 1883; Baracconi c. Tolotti; *Temi Rom.* 1883, 463).

1593. Quando taluno sia imputato di contravvenzione alla legge sulle privative industriali, per avere fabbricati o spacciati prodotti in frode di una privativa, il Tribunale deve ammettere la prova dedotta dall'imputato per dimostrare la nullità della concessione di privativa.

In questo caso il tribunale può sospendere il giudizio fino a che sia decisa la questione in sede civile, oppure deciderla esso stesso in onta al disposto dell'articolo 59 della Legge 30 ottobre 1859 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 dicembre 1868; Doni c. Meda; *G. Trib. Mil.* 1879, 100).

1594. È giudizio di fatto, incensurabile in cassazione, il ritenere che in base a convenzione stipulata dall'inventore di un pedale meccanico per le macchine da cucire, si fosse stabilito che l'imputato avesse facoltà esclusiva di fabbricarli all'interno, dando per corrispettivo a quello il prezzo di una medaglia da apporsi per contrassegno su di essi, e che sebbene con successiva convenzione si risolvesse la precedente, l'imputato si riservasse tuttavia per suo uso mille medaglie di contrassegno e quindi continuasse nell'anzidetta facoltà sino all'esaurimento di quelle.

Ciò stante, non è violata la privativa industriale per l'avvenuto spaccio da parte del giudicabile di uno dei detti pedali in tempo posteriore alla seconda convenzione, giacchè egli non aveva perduto ancora la facoltà di fabbricarli e se vi appose una medaglia non destinata alla fabbricazione interna, nè quindi una delle mille rimastegli, ciò importa un mancamento ai patti secondo cui si regolò tra loro l'esercizio della privativa, non già una violazione della privativa stessa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 28 gennaio 1881; Sangiorgi; *Corte S. Roma* 1881, 457).

1595. Il brevetto di privativa non prova nè la novità della invenzione o scoperta industriale, nè la esistenza dei caratteri che

la legge richiede, affinchè sia valida ed efficace la privativa (Legge 31 gennaio 1864, art. 1, 3 e 7).

Ma quando il magistrato di merito ha valutato le prove e sul loro appoggio ha ritenuto che quei caratteri esistono, non si può contrastare innanzi alla Cassazione questo giudizio di fatto (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 25 giugno 1884; Ric. Pasi).

1596. La concessione fatta da un Governo (il Governo pontificio) allo introdurre di una nuova industria nello Stato, deve considerarsi come avente carattere oneroso e commutativo, quando il Governo stesso vi abbia imposte certe obbligazioni determinate, per viste di pubblica utilità, e queste obbligazioni siano state eseguite.

Epper ciò la esenzione da certi dazi, fatta da un Governo, in virtù del diritto pubblico anteriore a quello vigente, a chi introducesse una nuova industria nello Stato, avendo questo carattere di contratto commutativo, conserva la sua efficacia anche sotto lo impero dello Statuto (*La Legge* 769, XIII, C. C. di Firenze, 6 marzo 1873; Finanze c. Ditta Bianchi).

CAPITOLO II.

ATTESTATI DI PRIVATIVA O BREVETTI D'INVENZIONE.

§ 1. DOMANDE E CONCESSIONI DI ATTESTATI DI PRIVATIVA:
EFFICACIA, DURATA, DECADENZA O CESSAZIONE DI TALI ATTESTATI.

SOMMARIO.

- 1597 e 1623. Domande di privativa industriale: sotto il nome di *titolo* viene l'indicazione, non la descrizione della scoperta; il titolo dev'essere certo ed esatto; nella descrizione non è voluta quella dei dettagli, ecc.
1598. L'attestato di privativa si concede sulla sola domanda, senza bisogno di prova della novità o della utilità dell'invenzione, ecc.
1599. Concessione di un brevetto di privativa: non garantisce in modo assoluto la proprietà o la priorità dell'invenzione.

1600. Concessionario di brevetto per un'industria: non ha diritto a indennità se lo Stato ne proibisca lo esercizio a chiunque e lo avochi a sé.
1601. Privativa industriale: continua a produrre i suoi effetti, quantunque annullabile, finchè non venga dichiarata giudizialmente nulla, ecc.
1602. Attuazione di una privativa: variazione a ciò che si contiene nella descrizione che nulla tolga all'entità della invenzione; efficacia dell'attestato ottenuto.
1603. Inefficacia di un attestato di privativa pronunciata per non essersi adempite le condizioni volute: il giudice d'appello non può tener conto del successivo adempimento, ecc.
1604. Per isfuggire alla decadenza la invenzione dev'essere attuata nel termine stabilito.
1605. Decadenza dell'attestato: attuazione pratica; onere della prova; contraffazione.
- 1606 e 1607. Decadenza dell'attestato per non eseguito pagamento della tassa annuale: deve esser pronunciata dal giudice; la purgazione della mora non è ammessa.
1608. Cessazione del brevetto d'invenzione di una macchina: dà diritto a chiunque di costruirne delle eguali, ecc.

1597. Sotto il nome di *titolo* nella domanda di privativa industriale viene l'indicazione della scoperta, non la descrizione di essa.

Purchè il titolo sia certo ed esatto rapporto all'invenzione propria, non importa se l'enunciazione di essa corrisponda o possa applicarsi ad altri trovati già noti o brevettati.

Nella descrizione da unirsi alla domanda di privativa più che alle parole è da badarsi al concetto che si è voluto esprimere.

Nella descrizione dell'invenzione non è voluta quella dei dettagli, la cui modificazione anche successiva non potrebbe immutarne l'essenza.

Se anche per mero sbaglio materiale il Governo avesse pubblicato la decadenza da una privativa, tuttavia i terzi acquistano tosto il diritto a servirsene, e resta eliminato ogni concetto di contraffazione.

Non importa che il terzo sia stato preventivamente diffidato dello sbaglio e della chiestane correzione.

Non serve la correzione stessa se operata da un'autorità non competente.

Non serve neppure la sentenza che reintegri l'inventore (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 18 febbraio 1881; Zaccheo c. Nobili e Ministero d'industria, agricoltura e commercio; *Giur.* Tor. 1881, 331; *Giur. Comm. Gen.* 1882, 190).

1598. L'attestato di una privativa industriale si concede sulla sola domanda che ne venga fatta; e così senza bisogno di alcuna prova della novità e della utilità della invenzione.

Questa prova si esige soltanto quando l'attestato di privativa venga da altri impugnato, sia pretendendo all'anteriorità della invenzione, sia negandone la novità e la utilità.

Insorta disputa su tal rapporto, non può il giudice dispensarsi dal commettere una perizia a tre persone esperte, per stabilire se la invenzione sia nuova, o se sia d'indole industriale.

Le indagini di questa perizia debbono aggirarsi su tutte le parti che diconsi costituire la invenzione, nè può il giudice eliminarne alcuna, ritenendo che questa non sia di per sè materia d'invenzione.

La nullità della privativa può essere proposta tanto con domanda principale, quanto in via d'eccezione contro una domanda proposta all'appoggio di quella privativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 9 marzo 1880; Maurano c. Izzo; *Annali* 1880, 301) ¹.

1599. La concessione di un brevetto di privativa non garantisce a chi l'ottenne nè la proprietà, nè la priorità dell'invenzione; nè impedisce agli interessati di esperire le loro ragioni dinanzi l'autorità giudiziaria, e di promuovere persino l'annullamento del brevetto stesso.

Fra due pretendenti alla priorità di un'invenzione, di cui uno propose i metodi e processi, e le esperienze risultarono insufficienti allo scopo, e l'altro proseguendole giunse al risultato ricercato, la priorità non può spettare al primo se non dimostra che le operazioni del secondo non furono che meccaniche e scientifiche applicazioni di apparecchi chimici e fisici alla attuazione di un concetto sorto nella mente del primo, e da questo manifesto al secondo.

La rimessione fatta dal secondo al primo di una descrizione dell'invenzione, non importa da parte di quello a favore di questo alcuna ricognizione del diritto di proprietà dell'invenzione.

Se l'inventore ha pubblicato col mezzo della stampa la sua scoperta e gli elementi di essa, riesce ultronea la questione sulla proprietà del brevetto d'invenzione e quella per darli (*La Legge* 144, X, C. d'App. di Torino, 31 luglio 1869; Dompè c. Cirio).

¹ V. anche i n. 1619 e 1620.

1600. Nessuna indennità è dovuta al concessionario di un brevetto industriale a far tempo dall'emanazione della legge con cui lo Stato concedente proibisca a chiunque, avocandolo a sè, l'esercizio dell'industria medesima (*La Legge* 604, IX, C. C. di Torino, 23 aprile 1869; Banfi e Gemelli c. Ammin. delle Finanze).

1601. La privativa industriale continua a produrre tutti i suoi effetti, quantunque sia annullabile, fino a che non ne sia stata dichiarata la nullità in seguito ad un giudizio principale ed autonomo.

Il perfezionamento di una invenzione brevettata può alla sua volta essere oggetto di una nuova e speciale privativa quando la modificazione sia tale da poter esser costruita separatamente e poscia aggiunta al meccanismo costituente la scoperta primitiva.

Ma la nuova privativa lascia intatti i diritti nascenti dalla prima e non ha per effetto di permettere all'inventore del perfezionamento di riprodurre l'oggetto della primitiva privativa (Sentenza della Corte d'Appello di Bologna 17 dicembre 1875; *Foro*, 1876, I, 553).

1602. Sebbene nell'attuazione di una privativa siasi fatta qualche variazione a quello che si contiene nella descrizione presentata per ottenere l'attestato di privativa, non cessa di esser valido questo attestato, se la fatta variazione nulla toglie all'entità della macchina inventata, all'idea sua fondamentale ed ai principii direttivi della sua costruzione.

Trattandosi di contravvenzione ad una privativa resa di pubblica ragione, non ha luogo il principio secondo cui la mala fede non si presume, ma sta anzi il contrario (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 luglio 1882; Ditta Lanzoni c. Ditta Gaddum e C.; *Cass. Tor.* 1882, II, 561).

1603. Se il Tribunale ha pronunciato l'inefficacia di un attestato di privativa per non avere il concessionario adempito le condizioni impostegli dalla legge, il giudice d'appello non può tener conto del successivo adempimento di quelle condizioni per riformare la sentenza di primo grado.

Il cessionario di un attestato di privativa non può farlo valere di fronte ai terzi se non dopo averne fatto registrare il trasferimento ai termini degli articoli 46 e 47 della legge 30 ottobre 1859.

Cotale formalità è pure necessaria quando il titolare dell'attestato, senza farne vera alienazione, lo avesse conferito in una

società (anonima) costituitasi per l'esercizio di quella privata, qualunque sia il suo interesse in questa società.

Epperò in mancanza della registrazione la società non potrebbe far valere la privata contro i terzi che ne impedissero l'esercizio a proprio profitto, e deve rinvocarsi il sequestro da quella contro di questi ottenuto.

La sentenza che assolve il terzo dalla domanda del cessionario della privata per la sola ragione che questa cessione non fu registrata, non osta a che il cessionario riponga la sua azione, tosto che l'accennato ostacolo sia cessato col registrarsi l'atto di trasferimento (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 17 dicembre 1878; Società per la fabbricazione della dinamite c. Muller; *Giur. Tor.* 1879, 257).

1604. Per isfuggire alla decadenza comminata dalla legge sulla privata, la invenzione dev'essere attuata nello Stato entro il termine stabilito dalla stessa legge (*La Legge* 974, IV, C. di Appello di Genova, 12 maggio 1864; Novello c. Ministero dei lavori pubblici).

1605. Eccependosi la decadenza dell'attestato per inazione a norma dell'articolo 58, n. 2 e 3 della legge 30 ottobre 1859 sulle private industriali, la prova dell'attuazione spetta al proprietario della privata (L. 30 ottobre 1859, art. 58, 2, 3).

A costituire l'attuazione imposta dalla legge non sono sufficienti atti isolati, fatti a titolo di esperimento, ma è necessaria una pratica continua e duratura.

Mancando questa pratica, non vi è contraffazione per parte dei terzi che si valgono dell'invenzione, munita di privata, posteriormente al decorso del termine dalla legge fissato (Sentenza dalla Corte d'Appello di Torino 27 aprile 1891; Ditta Mongenet c. Laurenti).

1606. La decadenza dell'attestato di privata pel non eseguito pagamento della tassa annuale non avviene di pien diritto, ma deve essere pronunciata dal giudice.

Il proprietario di un attestato di privata che sia in ritardo del pagamento della tassa annuale, non può essere ammesso a purgare la mora, e l'autorità giudiziaria deve dichiarare l'annullamento dell'attestato e la perdita della privata dal giorno in cui il pagamento doveva essere eseguito e non lo fu.

Se però una sentenza passata in giudicato abbia dichiarato valido il brevetto nonostante la mora, essa fa stato fra le parti contendenti.

Colui contro il quale osta la cosa giudicata, può per altro giovare della sentenza ottenuta dal Pubblico Ministero, perchè trattasi di materia indivisibile.

La domanda per impugnare un brevetto si può far valere tanto introducendo un giudizio separato ed autonomo, quanto per via di eccezione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 19 dicembre 1876; Venturi c. Ditta Rocca e Ghigliotti; *Giur. Tor.* 1877, 291; *M. Giud. Ven.* 1877, 79; *M. Trib. Mil.* 1877, 113; *La Legge* 1877, I, 131; *G. Trib. Mil.* 1877, 177; *Casaregis* 1877, 175).

OSSERVAZIONI.

La Legge riassume così tale decisione:

Malgrado la disposizione di legge che un brevetto di privativa cessa di esser valido per omesso pagamento anche di una sola annualità della tassa, tuttavia, verificandosi tale mancanza, la cessazione non ha luogo di pien diritto, ma deve essere pronunziata dall'autorità giudiziaria.

Ma non è ammessa la purgazione di mora per tale omissione di pagamento.

Nondimeno, se con sentenza irrevocabile il ritardatario fu ammesso a purgare la mora, pagando la tassa dopo scaduto il termine nei rapporti fra le parti la sentenza fa stato, e il brevetto continua ad avere efficacia per esse.

Però il Pubblico Ministero può, nonostante la sentenza, chiedere l'insussistenza della privativa; e la parte contendente potrebbe valersi della sentenza ottenuta dal Pubblico Ministero trattandosi di materia indivisibile.

Per la legge sulle privative, queste sono tutelate da due azioni, l'una pubblica e l'altra privata.

La validità di un brevetto di privativa può essere impugnata tanto in via d'azione che di eccezione.

1607. La decadenza di una privativa industriale per mancanza di pagamento della tassa annuale non ha luogo *ipso jure*, ma deve essere pronunziata con sentenza della competente autorità giudiziaria emessa in contraddittorio di tutti gli interessati (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 22 giugno 1876; *Foro*, 1876, I, 1135).

— Non basta a stabilire l'annullamento di un attestato di privativa la semplice lettera di un Sindaco, con la quale si partecipa per incarico della Prefettura che l'attestato abbia cessato di essere valido per mancato pagamento in tempo della tassa annuale (Sentenza della Corte d'Appello di Firenze 22 giugno 1876; *Foro* I, 1135).

1608. Il fatto della cessazione del brevetto di invenzione di una macchina, se porta l'effetto di dar diritto a chiunque di costruirne delle eguali, non porta anche l'altro, che sia pur divenuto di pubblica ragione il nome dell'inventore, per quanto questo nome, congiunto colla parola macchina, possa anche valere, e si usi quale definizione della macchina stessa.

Il nome patronimico è proprietà imprescrittibile, e non può ritenersi essere stato ceduto ad altri, se non quando consti in proposito la volontà espressa o tacita del suo proprietario.

La prova di tale cessione deve essere tanto più certa e rigorosa, se al nome stesso vada congiunto un rilevante interesse commerciale o industriale.

Si ha quindi il reato di usurpazione di nome nel fatto di chi, senza essere cessionario del nome dell'inventore di una macchina, usa quel nome per designare tutte, o parte di simili macchine da lui legittimamente fabbricate, stante la cessione del relativo brevetto d'invenzione.

Ove poi quel nome costituisca parte integrante di una ditta che eserciti l'industria ed il commercio di quelle macchine, e che abbia depositato il detto marchio, il fatto accennato costituisce anche il reato di usurpazione di ditta e di contraffazione di marchio.

Ne basta ad eliminare quest'ultimo reato la circostanza che, nella riproduzione, siasi omessa la parola *limited* aggiunta al suo nome dalla ditta proprietaria.

Ciò deve dirsi tanto più quando anche nel marchio depositato dalla ditta proprietaria manchi quella parola.

Affinchè si verifichi il reato di contraffazione, od imitazione fraudolenta del marchio, non si richiede che la imitazione sia completa, bastando che giunga a tale da produrre la confusione dei nomi e la concorrenza sleale.

Neppure si richiede che il contraffattore od imitatore dichiarì agli acquirenti che le macchine da lui vendute sono genuine.

Il proprietario di una ditta risponde civilmente dell'operato del suo procuratore come tale (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 3 luglio 1882; Sangiorgi, Prinetti c. Società anonima inglese per le macchine Howe; *M. Trib. Mil.* 1882, 740; *Annali* 1882, 208) ¹.

¹ V. anche il n. 1597.

§ 2. MODIFICAZIONI DI UN' INVENZIONE
O SCOPERTA MUNITA DI PRIVATIVA.

TRASFERIMENTO, CESSIONE O VENDITA DELLA PRIVATIVA.

SOMMARIO.

1609. Ogni modificazione di un'invenzione brevettata in vigore dà diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello esistente per l'invenzione principale.
1610. Modificazioni ad un apparecchio già reso di pubblica ragione: descrizione dell'intero apparecchio colle modificazioni introdotte; domanda generica per la privativa di esso, senza specificare le parti nuove che s'intende riservare; non dà diritto a privativa.
1611. Modificazioni di una scoperta: durata del certificato suppletivo.
1612. Licenza di fabbricare: trasferimento della privativa; locazione; registrazione amministrativa dell'atto.
1613. Licenza di fabbricare: cessione della privativa; compratore; obbligo personale al venditore.
1614. Cessione dei brevetti di privativa: pubblicità; scopo.
1615. Brevetto di privativa: invenzione non nuova o industriale; nullità della vendita.

1609. Ogni modificazione di un'invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per l'invenzione principale.

Se autore della modificazione è un terzo, la privativa ch'esso ottenga, per il perfezionamento inventato, non gli dà diritto di sfuttare l'invenzione principale, e reciprocamente il titolare del brevetto principale non può attuare le modificazioni protette dall'altro attestato.

Ma se il terzo perfezionò la scoperta per incarico dell'autore dell'invenzione principale, ed ebbe per questo titolo una mercede, allora esso reputandosi conduttore dell'opera, non può acquistare la privativa della modificazione.

Esclusa nel terzo inventore della modificazione la pertinenza del ritrovato, vien meno in lui il diritto a impugnare di nullità la privativa per quella modificazione ottenuta dal titolare del brevetto principale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1882; Sacchi c. Oggioni e Caminada; *Foro I*, 414).

1610. Se chi ha inventato delle modificazioni o variazioni ad un apparecchio o meccanismo già reso di pubblica ragione, ha bensì descritto nella sua domanda l'intero apparecchio colle modificazioni o variazioni introdottevi, e ha fatto una *generica* domanda per la privativa di esso, ma non ha specificato le parti che credeva nuove e che intendeva di riservare come sua proprietà industriale, non può vantare diritto di privativa non solo per la totalità dell'apparecchio, ma nemmeno per le parti di esso che fossero di sua invenzione (*La Legge* 460, II, C. C. di Milano, 27 marzo 1862; *Rocca c. Casalegno*).

1611. Per la legge sulle privative industriali del 30 ottobre 1859, estesa a tutto il Regno d'Italia con altra legge del 31 gennaio 1864, e per la legge del contenzioso amministrativo, è competente l'autorità giudiziaria a conoscere le contestazioni, che riguardano la nullità dei certificati di privativa.

Ognuno avendo interesse a far cessare una privativa consentita per un termine eccedente la durata stabilita della legge, ha diritto a sperimentare la relativa azione per l'annullamento di un certificato eccessivo, onde non si può opporre l'inammissibilità di essa azione.

Gli articoli 5 e 9 della detta legge, prevedono due ipotesi ben differenti da non confondersi; il primo è riferibile ad un terzo, che abbia fatta una modificazione di una invenzione e scoperta, di cui altri ottenne un certificato principale; il secondo riguarda, invece, lo stesso individuo, che, dopo aver fatta la scoperta od invenzione, la venne modificando; ed allora, a differenza della prima ipotesi, la durata del certificato suppletivo non può eccedere quella del principale, e, se l'eccede, deve annullarsi (*Sentenza del Tribunale di Palermo* 3 dicembre 1883; *Gardener c. Gritti; Circ. Giur.* 1884, 40) ¹.

1612. La semplice licenza di fabbricare non trasferisce la proprietà di una privativa industriale, ma importa soltanto locazione della stessa privativa.

Quindi, a render tale contratto efficace di fronte ai terzi, non si richiede la registrazione amministrativa, di cui all'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 (L. 30 ottobre 1859, art. 1, 8, 46, 49; Reg. 31 gennaio 1864, art. 68, 91).

Tuttavia la detta licenza di fabbricare, costituendo soltanto un diritto personale esercibile contro il concedente o suoi eredi,

¹ V. anche i n. 1590 e 1601.

non può farsi valere contro un posteriore cessionario della stessa privativa o brevetto, se non risulti da scrittura avente data certa anteriore alla cessione, e se nessuna espressa limitazione o riserva si legga nell'atto della cessione medesima, o non sia provato essere stato il cessionario avvertito dell'esistenza di quel preesistente diritto (Sentenza della Corte d'Appello di Brescia 7 aprile 1887; Grugnola c. ditta De Morsier).

— La semplice licenza di fabbricare un genere protetto da privativa industriale non trasferisce la proprietà della stessa privativa.

Quindi, a renderla efficace di fronte ai terzi, non richiedesi la registrazione che l'art. 46 della legge 30 ottobre 1859 richiede per il trasferimento della privativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 18 agosto 1886; Grugnola c. ditta De Morsier).

— La registrazione degli atti di trasferimento, prescritta, quanto agli attestati di privativa industriale dall'articolo 46 della legge 30 ottobre 1859 e 68 del regolamento per la sua esecuzione del 31 gennaio 1864, non ha il significato restrittivo che l'articolo 1942 del Codice civile espressamente attribuisce alla trascrizione relativa al trasferimento dei beni immobili.

La proprietà industriale ha caratteri essenzialmente diversi da quelli della proprietà immobiliare, e non ammette nell'autore di una scoperta se non la facoltà esclusiva di attuarla, e trarne frutto per tempo, nei limiti e sotto le condizioni dalla legge stabilite.

La Legge 30 ottobre 1859 è una riproduzione della Legge sarda del 12 maggio 1855, e quindi va interpretata secondo i criterii direttivi che la informarono, e che risultano dalle relazioni e discussioni parlamentari, le quali ne precederono l'approvazione e la sanzione.

La registrazione al Ministero dell'industria, agricoltura e commercio dei trasferimenti degli attestati di privativa, è un modo di pubblicazione che dà loro validità, ed ha scopo di far conoscere a chiunque possa avervi un legittimo interesse la persona che attualmente si trova nel possesso e nell'esercizio della privativa.

Per ritenersi investito di una privativa industriale, e poterne reclamare i diritti in giudizio contro chiunque attentì ad usurparla, è necessario figurare nei pubblici registri del Ministero di agricoltura e commercio; e dal momento di tale registrazione incomincia la tutela della legge e la conseguente esperibilità dell'azione

civile (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 21 marzo 1878; Orsini c. Leoncini e LL. CC.; *Annali* 1878, 107; *Bett.* 1878, 589)¹.

1613. Le obbligazioni puramente personali del venditore o cedente, anche se relative alla cosa venduta o ceduta, non si trasferiscono *de jure* nel compratore o cessionario; occorre che esse siano state dal cedente imposte al cessionario e da questo accettate.

L'obbligazione derivante dalla *licenza di fabbricare* ha stretta analogia con quella derivante dal contratto di locazione, sebbene non possa confondersi con la medesima.

Il diritto di chi ottenne una licenza di fabbricare cessa quando il titolare del brevetto lo trasferisca senza riserve ad un terzo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 luglio 1889; Grugnola c. Fallita E. De Morsier e C.).

1614. La pubblicità ordinata dalla legge per la cessione dei brevetti di privativa ha per iscopo non solo di impedire le doppie vendite, ma ben anco di far conoscere a tutti gli interessati se per avventura la privativa stessa sia venuta a cessare.

La mancanza pertanto di tale pubblicità può rimpetto al preteso cessionario invocarsi eziandio dal preteso contravventore (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 12 maggio 1879; Ermiglia, Silvestrini, Delbecco; *Eco Gen.* 1879, I, 338; *Gazz. Leg.* 1879, 319; *Giur. Comm. Gen.* 1879, 69)².

1615. La vendita di un brevetto di proprietà industriale è nulla, ove l'invenzione o scoperta non sia nuova od industriale o non corrisponda al suo vero oggetto.

In caso di contestazione è ammissibile la perizia (*La Legge* 1875, II, 137, Tribunale di Firenze 19 gennaio 1875; Baynes c. Gambaccini)³.

§ 3. NULLITÀ ED ANNULLAMENTO DEGLI ATTESTATI DI PRIVATIVA: ESPERIMENTO DELLE AZIONI RELATIVE.

SOMMARIO.

1616. 1617 e 1623. Brevetto di privativa su di un oggetto che non presenta nulla di nuovo ed era già praticato nel Regno od all'estero: nullità.

¹ V. anche il n. 1603.

² V. anche il n. 1608.

³ V. anche il n. seguente.

1618. Certificato principale nullo: nullità del certificato completo.
1619. 1620, 1623 e 1598. La questione, se un attestato di privativa sia nullo, può essere proposta tanto in via di azione quanto in via di eccezione: l'eccezione di mancanza di novità o di identità dev'essere provata da chi l'allega; intervento del Pubblico Ministero; quando è necessario; perizia o revisione di perizia; obbligo della Corte o del Tribunale; libertà di apprezzamento.
1621. Ogni cittadino può, nel suo esclusivo interesse, domandare in giudizio la nullità di una privativa: apprezzamento di questo interesse.
1622. Azione di nullità dei brevetti di privativa: è devoluta al Tribunale civile.
1623. 1616, 1619 e 1597. L'azione per decadenza od annullamento ha per oggetto una privativa legalmente esistente in origine e l'azione per nullità colpisce privative sin dall'origine inesistenti: supposto difetto di novità ed allegata oscurità di descrizione nella domanda, ecc.; perizia e revisione di perizia.

1616. Può essere colpito coll'eccezione di nullità un brevetto di privativa industriale se l'oggetto, per cui fu concesso, non presenta nulla di nuovo, nè in teorica, nè in pratica.

Nè il solo estendere da un oggetto all'altro l'applicazione di un trovato, già in dominio della scienza, vale ad imprimerle il carattere di novità.

Consequentemente inventato e già nel dominio della scienza un calorifero, consistente nella applicazione dell'aria calda mediante ventilazione naturale ed artificiale all'essiccazione di un dato genere di prodotti, il solo adoperarlo senza d'uopo di altro congegno o processo alla soffocazione ed essiccazione delle crisalidi nei bozzoli da seta, non può meritare il beneficio della protezione legale (*La Legge* 494, XII, C. d'App. di Casale 4 maggio 1872; Reimond c. ditte Monti e Ceriana).

1617. È nullo il brevetto di privativa industriale quando consti che il relativo trovato era già conosciuto e praticato nel Regno od all'estero, anteriormente alla concessione di esso (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 22 febbraio 1879; D'Aste c. ditta Armanino; *Eco Gen.* 1879, I, 102).

1618. Dichiarato nullo un attestato di privativa principale, non può avere efficacia nemmeno l'attestato completo, che si fosse ottenuto dallo stesso titolare (L. 30 ottobre 1859, art. 9, 23, 57; Reg. 31 gennaio 1864, art. 9, 41) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 maggio 1886; Broglia e Rusconi c. Piana).

1619. La questione, se un attestato di privativa sia nullo, può essere proposta tanto in via di azione in un giudizio appo-

sito, quanto in via di eccezione da chi sia chiamato in giudizio per contraffazione della privativa, ed il giudice deve nello stesso giudizio risolverla.

L'eccezione che una invenzione o scoperta manchi di novità, deve essere provata da chi la trae in campo.

Chi allega che una macchina da altri posseduta ed usata sia identica a quella munita di attestati di privativa, deve provarlo.

Non si fa luogo a nullità di un attestato di privativa per il titolo attribuito alla innovazione o scoperta, se non risulta esservi stato nell'adottarlo malizia da parte di colui che otteneva l'attestato di privativa.

Non è necessario l'intervento del Pubblico Ministero nei giudizi nei quali la nullità di un attestato di privativa non è eccepito che nell'interesse del convenuto (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 3 maggio 1881; Marini c. Gaddum; *Temi Ven.* 1881, 294).

1620. La nullità di un brevetto industriale può opporsi anche in via d'eccezione nella causa introdotta dal possessore del medesimo per far giudicare contro il preteso contraffattore la violazione del suo diritto di privativa (L. 30 ottobre 1859, n. 3731, art. 62; Cod. di proc. civ., art. 270).

L'obbligo del tribunale di sentire l'avviso di periti, e quello della Corte di ordinare che tre periti procedano alla revisione della perizia assunta in primo grado, è imprescindibile qualora si tratti di questioni puramente tecniche e una delle parti lo richeda; e ciò tanto nei giudizi diretti ad ottenere una dichiarazione di nullità assoluta, quanto in quelli che hanno per oggetto la dichiarazione di nullità nei rapporti soltanto dei contendenti e come mezzo di difesa da un'azione per violazione di privativa.

Malgrado quest'obbligo, l'autorità giudiziaria non è vincolata nella sua libertà di apprezzamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 luglio 1891; ditta Heimann e C. c. ditta Carpanini, Gambaro e C.).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla tesi, riguardante l'obbligatorietà della perizia o della revisione della perizia, il BOSIO, dopo aver ricordato che la Corte d'Appello di Lucca decise con la sentenza 29 gennaio 1886 (*Foro it. Rep.* 1886, voce *Privative industriali*, n. 19) che la perizia è obbligatoria unicamente nei giudizi per nullità assoluta, mentre negli altri riguardanti le nullità relative è rilasciata al prudente

arbitrio dell' autorità giudiziaria l' ammissione di tutti quei mezzi di prova che essa crede necessari per la retta risoluzione della causa, osserva che:

« Questa teorica trova un validissimo fondamento nel fatto che la prescrizione contenuta nell' art. 62, invece di essere scritta nell' art. 59, il quale indica le regole generali di competenza e di procedura nei giudizi per nullità o per annullamento, ovvero farvi seguito immediatamente, come parrebbe più opportuno, venne scritta dopo quei due precedenti articoli che trattano appunto dell' azione promossa dal Pubblico Ministero e regolano questo speciale giudizio. E sotto questo aspetto comprenderemmo che il legislatore abbia voluto che, prima di annullare definitivamente un attestato, si esaurisca sempre, ed obbligatoriamente, l' indagine tecnica, ed abbia creduto prudente di farne un espresso obbligo al magistrato, invece di lasciargli facoltà di sentire o no l' avviso dei periti, come gli lascia nei casi ordinari di contestazione fra l' inventore e private persone » (*Le privative industriali nel diritto italiano*, ediz. 1891, pag. 333 e seg.).

1621. Ogni cittadino come possibile produttore può, ma nell' esclusivo suo interesse, domandare in giudizio la nullità di un attestato di privativa industriale; e quindi non è necessario all' uopo che egli dimostri esercitare già la industria, per la cui privativa si contende (Sentenza della Corte d' Appello di Genova 18 giugno 1881; Waillaume e Compagnia delle Miniere c. Diamonti; *Foro I*, 823).

— La legge italiana sulle privative industriali lascia al prudente ed illuminato criterio dei giudici l' apprezzare, secondo le varie particolari circostanze quale sia l' interesse in base al quale si possa promuovere da un privato l' azione di nullità di una privativa.

Criterii secondo i quali devesi apprezzare un tale interesse.

La nullità di un attestato di privativa pronunciata ad istanza di un privato non ha effetto se non nei rapporti con questo (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 agosto 1882; Diamonti c. Waillaume e Compagnia delle Miniere; *Foro I*, 994).

— L' azione di nullità o di annullamento di un attestato di privativa industriale non può essere promossa dal privato cittadino nel solo fine di rivendicare pel pubblico bene la libertà di una industria monopolizzata. Occorre invece che il privato dimostri di avervi particolare interesse. Ma questo, pur essendo condizione essenziale per lo esercizio di tutte le private azioni giudiziali, deve essere per la specialità del caso, secondo le varie circostanze, largamente interpretato e stimato dall' autorità giudiziaria (Sentenza del Tribunale civile di Napoli, 4^a sezione, 8 aprile 1889; Catalano c. Dathis e Siniscalco).

1622. La disposizione dell'art. 59 della legge sulle privative, per la quale l'azione per nullità dei brevetti è devoluta ai tribunali civili, non toglie al giudice penale di conoscere della stessa nullità, dedotta dall'imputato di contravvenzione alla privativa (L. sulle privative 30 ottobre 1859, art. 59) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 11 maggio 1887; causa Giorcelli).

1623. Nella legge sulle privative l'azione per decadenza od annullamento ha per oggetto una privativa legalmente esistente in origine, mentre l'azione per nullità colpisce privative sin dall'origine inesistenti.

Quindi, proposta una sola di dette azioni, non si può intendersi compresa anche l'altra.

È anche invenzione quella che da principii scientifici o meccanici già noti sa trarre risultati nuovi mediante la diversa loro applicazione.

I tribunali prima di pronunciare la nullità di una privativa per supposto difetto di novità od allegata oscurità di descrizione nella domanda di brevetto devono sempre, anche d'ufficio, ricorrere al responso dei periti.

Nell'indicazione del titolo del trovato non è necessario indicare anche i mezzi per conseguirlo.

Al postutto, non vi sarebbe nullità se l'incompleto cenno non abbia compagna la provata malizia (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 16 febbraio 1878; Zaccheo c. Nobili e Guller; *Giur. Tor.* 1878, 152).

— Nelle questioni di nullità di attestati di privativa industriale perchè l'invenzione non è nuova, è di rigore ordinare dietro istanza una perizia, come in appello è di rigore la revisione di quella fatta in primo giudizio.

Questa revisione si deve fare in appello da tre periti, tanto più se nel primo giudizio si è eseguita da un solo perito che abbia emesso il suo parere senza corredarlo delle opportune spiegazioni giustificative (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 15 maggio 1876; *Giur. Tor.* 1876, 540).

— Nei giudizi di nullità di un attestato di privativa, trattandosi di vedere se la invenzione, o scoperta sia nuova, e tale da dare diritto ad una privativa, l'esperimento della perizia è dovere del tribunale quando una delle parti ne faccia domanda; ed egualmente in grado d'appello la Corte deve ordinare la revisione della

perizia se ne venga fatta istanza (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 7 settembre 1876; *Foro*, 1877, I, 58) ¹.

§ 4. VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PRIVATIVA ED AZIONI CHE NE DERIVANO (CONTRAFFAZIONE, SEQUESTRO DEGLI OGGETTI CONTRAFFATTI, ECC.).

SOMMARIO.

1624. Contraffazione; estremi.

1625. Contraffazione e violazione dei diritti di privativa: Fabbricante di macchine contraffatte che concorre ad introdurle nell'altrui opificio vendendole e mettendole in opera, ecc.; azione per violazione del diritto di privativa; giudizio penale; conflitto fra due attestati; giudizio civile; onere della prova; perizia.

1626. Proprietario di un attestato di privativa: diritto al sequestro degli oggetti contraffatti; osservanza delle norme del Codice di procedura civile per la conferma e cauzione, ecc.

1624. Per l'art. 64 della legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, a costituire la contraffazione non si richiede la esatta riproduzione dell'oggetto brevettato (L. 30 ottobre 1859, art. 64).

Epperò havvi contraffazione anche quando il contraffattore abbia usato soltanto alcuno dei mezzi adoperati dall'inventore, semprechè nella sostanza abbia riprodotto con maggiore o minore esattezza il concetto o principio fondamentale della invenzione, ed il prodotto contraffatto abbia con quello brevettato analogia di forma, scopo identico, e ugual funzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 30 novembre 1891; ditte Meraviglia, Grotta ed altri c. Carpanini-Gambaro e C.).

1625. Vi è reato di contraffazione e violazione dei diritti di privativa da parte di chi non si limita a *fabbricare* macchine e ordigni, muniti di privativa per *adoperarli* nell'industria, ma ancora concorre scientemente a introdurre nell'altrui opificio quelle macchine e congegni, vendendoli e mettendoli in opera.

Ma non commette contravvenzione il proprietario dell'opificio che senza dolo, nè colpa e in tutta buona fede adopera i meccanismi contraffatti messi in opera dal commerciante di meccanismi e dall'ingegnere meccanico a cui si è affidato l'impianto dell'opificio.

¹ V. anche il n. 1598.

Onde questi ultimi, avendo operato con dolo o colpa, non possono esimersi dalla responsabilità, allegando di avere agito per conto del committente proprietario dell'opificio, per la perdita dei meccanismi contraffatti a cui va soggetto per l'articolo 66 della legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 29 dicembre 1883; Vicari c. Segre; *Giur. Tor.* 1684, 126; *La Legge* 1884, II, 121; *Ann. Amm. fin.* 1884, 314).

— L'azione per violazione del diritto di privativa industriale scaturisce dal fatto delittuoso dell'usurpazione del privilegio, semprechè questo spetti al querelante, privilegio reso noto pubblicamente mercè iscrizione nel *Bollettino*.

Quando questa azione venga esercitata in sede penale per ottenere la punizione del contraffattore, il quale anch'esso si trovi munito di un attestato di privativa, ben potrà il giudice, ove lo ritenga necessario per risolvere il conflitto fra i due attestati, rimettere le parti alla sede civile.

Ma quando invece l'azione di contraffazione venga esercitata in sede civile, e cioè davanti a quegli stessi giudici che debbono conoscere non solo dell'azione, ma eziandio dell'eccezione, il possesso di un attestato di privativa da parte del convenuto non può fare ostacolo all'azione contro di lui promossa, nel senso che si debba sospendere su di essa ogni pronuncia fino a che l'attore non abbia separatamente e pregiudizialmente esperita l'azione di nullità (Legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali, art. 7, 10, 59, 62).

Allorquando nel giudizio di contraffazione ambe le parti producano come titoli del rispettivo privilegio un attestato di privativa, è mestieri che sia anzitutto constatato esistere nell'attore il diritto che pretende offeso, al quale uopo l'art. 62 della legge 30 ottobre 1859 dà facoltà all'autorità giudiziaria, anche in grado di appello, di sentire l'avviso di tre periti¹ (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 22 giugno 1889; Società per esportazione d'uova c. Anastasi e Società per costruzioni in Padova).

1626. La legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali, estesa a tutto il regno coll'altra del 31 gennaio 1864, n. 1657, ammette a favore del proprietario di un attestato di privativa il sequestro degli oggetti contraffatti, il quale, di fronte alle particolari disposizioni di detta legge, ha il carattere di se-

¹ V. anche i n. 1592, 1593, 1595, 1605, 1620, 1622, 1642 e 1647.

questo conservativo, con cauzione obbligatoria per parte del sequestrante, susseguito immediatamente dal giudizio sulla pertinenza del diritto che con tale provvedimento s'intenda di tutelare.

Le leggi speciali del sequestro conservativo devono sempre coordinarsi e completarsi colle norme generali che nella soggetta materia trovansi stabilite dal Codice di procedura civile.

Conseguentemente nel caso di sequestro degli oggetti adoprati in contravvenzione della privativa industriale, nel silenzio della legge speciale deve ricorrersi al Codice per ciò che riguarda le regole relative al giudizio di conferma ed alla cauzione.

Nel sequestro anzidetto il giudizio di merito e di pertinenza del diritto va di pari passo e si congiunge con quello della conferma o revoca del sequestro stesso.

La somma della cauzione è determinata dal magistrato col decreto che autorizza il sequestro secondo il suo arbitrio incensurabile, senza discussione preventiva, o contraddittorio, o vincolo di criterii stabiliti per legge; e non è richiesto che debba essere proporzionata ai possibili danni risultanti dal sequestro.

La idoneità della cauzione non si riferisce alla determinazione della sua quantità, ma alla sufficienza del modo di prestazione a rappresentare e raggiungere la somma precedentemente stabilita: ciò richiede per parte del magistrato che concede il sequestro, un nuovo esame ed un secondo speciale decreto, nel quale si esprima il concorso di tale idoneità.

Questo secondo decreto non è necessario quando la cauzione sia prestata mediante lo sborso effettivo della somma prestabilita, perchè in tal caso la idoneità emerge *re ipsa* dal documento della quietanza.

Colui che ha sofferto il sequestro, non ha diritto di reclamare contro il decreto autorizzativo del medesimo, non avendo altro mezzo di liberarsene se non quello concessogli dall'art. 934 del Codice di procedura civile per ottenerne la revoca.

Il tribunale adito per decidere sul merito e confermare il sequestro, sospesa ogni pronunzia sull'uno o sull'altro, è incompetente ad ordinare l'aumento della cauzione imposta dal presidente che concesse il sequestro medesimo, ed a far dipendere da tale aumento la efficacia del provvedimento stato autorizzato (Sentenza della Corte d'Appello di Lucca 18 dicembre 1883; Ditta Savorani c. Ditta L. A. Graziani; *Annali*, 1884, 226).

— Il sequestro conservativo, accordato dalla legge sulle privilegiate 30 ottobre 1859, n. 3731, e dal regolamento 31 gennaio 1864, n. 1674, non si discosta, sia nei principii costitutivi, che negli effetti giuridici dai canoni scritti pel sequestro conservativo nel Codice di procedura civile.

Epperziò ordinando quella legge, per la validità del sequestro, la notificazione al sequestratario dell'atto comprovante il deposito della cauzione, è nullo il sequestro che non sia stato accompagnato dalla notificazione dell'atto di cauzione, nè basterebbe a supplirla la notificazione di un certificato del cancelliere del tribunale, che attestasse l'avvenuto deposito.

In questo caso, non è necessario, che la legge speciale commini la nullità verificandosi uno dei casi previsti dall'art. 56 del Codice di procedura civile (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 25 luglio 1882; Lanzani c. Gaddum; *Cass. Tor.* 1882, II, 269).

§ 5. INVENZIONI BREVETTATE ALL'ESTERO.

SOMMARIO.

1627. Brevetto d'importazione: brevetto principale; nullità.

1627. L'autore di un' invenzione già privilegiata all'estero e i suoi aventi causa hanno diritto in Italia di conseguire per l'invenzione stessa, non soltanto un brevetto d'importazione, ma anche un brevetto principale (Legge 30 ottobre 1859, art. 4, 18, 21, 57).

Non vi è quindi nullità per ciò solo che il brevetto sia stato in tali condizioni chiesto ed ottenuto come brevetto principale, anzichè d'importazione (Sentenza della Corte d'Appello di Milano, 26 marzo 1890; Actien Gesellschaft für Anilin-fabrikation di Berlino c. Société pour l'industrie chimique di Basilea, e Schabelitz).

— L'invenzione o scoperta industriale quantunque precedentemente brevettata all'estero non cessa di essere nuova (Legge 30 ottobre 1859, art. 3, 4, 21 e 57).

Per cui, salvo il caso nel quale essa sia stata liberamente da altri importata, ed attuata in Italia, l'autore od i suoi aventi causa hanno sempre diritto di ottenere in Italia l'attestato di privativa.

La presentazione del titolo della privativa straniera non è richiesta dall'art. 21, n. 4, sotto pena di nullità, nè il magistrato può arbitrarsi di aggiungere questo caso agli altri tassativamente

indicati dall'art. 57 (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 24 maggio 1892; Carpanini, Gambaro e C. c. Solari).

OSSERVAZIONI.

Questa sentenza sulla tanto dibattuta questione degli attestati di privativa chiesti ed ottenuti nel Regno per invenzioni già brevettate all'estero, ha particolare importanza, in quanto che la Corte d'Appello di Torino recede dall'opinione accolta nelle precedenti sue decisioni 10 giugno 1872, 16 marzo 1891 e 22 gennaio 1892.

— La legge italiana 30 ottobre 1859 sulle privative industriali prevedendo il caso che si domandi in Italia un attestato per la importazione di privativa già ottenuta all'estero, non ha punto inteso, con ciò, di creare una speciale categoria di attestati d'importazione (Legge 30 ottobre 1859, art. 4, 21, 57).

L'attestato per la importazione non è, in sostanza, che l'attestato ordinario d'invenzione, il quale entro certi confini di tempo si applica ad una invenzione già brevettata all'estero, sempre quando concorrano le condizioni tassativamente stabilite dall'art. 4 della citata legge, che cioè si domandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera, e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel Regno la stessa invenzione.

La presentazione del titolo della privativa concessa all'estero non è dall'art. 21, n. 4, della citata legge prescritta sotto pena di nullità.

Il brevetto d'invenzione concesso per prodotti industriali privilegiati all'estero non è assolutamente nullo, ma nel concorso delle circostanze di persona, di inizio e di durata stabilite come condizioni alla privativa dei nuovi prodotti importati, esso conserva e mantiene la virtù e gli effetti che all'attestato per la importazione convengono e si addicono (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 8 gennaio 1892; Sodini c. Manzoni, Ginouilhac e altri).

— Il brevetto d'invenzione accordato ad una scoperta già brevettata all'estero è nullo, e non può valere neppure come brevetto d'importazione (Legge 30 ottobre 1859, art. 1, 2, 3, 4, 21, 57); (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 21 febbraio 1891; Société pour l'industrie chimique di Basilea c. Actien Gesellschaft für Anilin-fabrikation di Berlino).

— È nullo l'attestato di privativa industriale per un'invenzione già brevettata all'estero, chiesto ed ottenuto sotto forma di

attestato d'invenzione, anzichè d'importazione (L. 30 ottobre 1859, art. 1, 2, 3, 4, 21, 57) (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 dicembre 1892; Gasparini, Gambaro e C.; c. Heilmann e C.).

OSSERVAZIONI.

La Corte suprema di Torino conferma così pienamente la massima accolta con la precedente sua decisione 21 febbraio 1891. Tale è pure l'opinione strenuamente propugnata nel *Foro it* dal prof. Cottarelli nelle due note critiche alle contrarie sentenze della Corte d'appello di Milano 26 marzo 1890 e della Corte di Cassazione di Roma 8 gennaio 1892 (vedi sopra).

In favore della nullità vedi sopra anche la sentenza della Corte d'Appello di Torino 24 maggio 1892, e in favore della validità quella della Corte d'Appello di Genova 19 dicembre 1891, nella stessa causa ora decisa dalla Cassazione di Torino (*Temi genovese* 1892, 53).

CAPITOLO III.

NOMI, DITTE O INSEGNE.

§ I. NOMI.

SOMMARIO.

1628. Altro è il marchio, altro è il nome di un fabbricante: usurpazione di questo; estremi.
1629. Legge sui marchi e segni distintivi di fabbrica: non si occupa a disciplinare l'uso dei nomi.
1630. Firma e ragione sociale: sleale concorrenza; nome portato da una società reso noto nelle forme legali; denominazioni sociali diverse da quelle assunte nello statuto; nome del prodotto e del luogo di produzione.
1631. Nome patronimico usato come contrassegno di un'industria.
- 1632 e 1635. Il nome commerciale, al pari del nome patronimico, è una proprietà imprescrittibile: prodotto caduto nel dominio del pubblico per lo spirare del termine di un brevetto; divieto di fabbricarlo col nome dell'autore; marchi legalmente usati all'estero: affinché siano riconosciuti nel regno debbono essere depositati; la proprietà del nome è tutelata dalla legge indipendentemente da qualunque deposito.
1633. Usurpazione di nome: si verifica sia assumendosi soltanto il nome altrui, sia aggiungendolo al proprio; concorrenza sleale; in che consiste; concorrenza sleale con usurpazione di nome.
1634. Commerciante che pone in vendita un prodotto eguale a quello già prima fabbricato da altri, accoppiando però al nome comune del prodotto il nome

proprio: non usurpazione o uso illecito del nome commerciale di un prodotto altrui.

1635 e 1632. Riproduzione da parte di nazionali di merce estera con etichetta di casa estera: è lecita finchè la ditta estera non ottiene nel regno il riconoscimento del suo diritto di marchio.

1628. Altro è il *marchio*, altro è il *nome* di un fabbricante: per avere la privativa del primo richiedesi il deposito di cui allo articolo 1 della legge 30 agosto 1868; per la privativa del secondo non si richiede alcuna formalità.

Il nome proprio della famiglia, del casato, rientra a determinati fini e sotto certi riflessi nel patrimonio della persona giuridica.

Il fabbricante perciò, che ha apposto il proprio nome sui prodotti suoi, ha diritto d'impedire che altri fabbricanti lo usurpino. E se questi lo usurpano, commettono reato contro il diritto di proprietà, a senso dell'articolo 5 della legge 30 agosto 1868 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 gennaio 1884; Merati; *Foro*, II, 71).

— Il nome tanto di una persona fisica quanto di una persona morale costituisce un *quid*, una specie di *proprietà*, che deve essere protetta contro l'usurpazione altrui, ma questa si verifica non coll'uso, ma coll'abuso del nome altrui, in quanto cioè la persona, il cui nome vien menzionato, posse ragionevolmente temere di vedere diminuita, o, comunque sia, compromessa l'importanza della propria personalità e di soffrire conseguentemente un danno materiale o morale, rendendosi possibile, fra un nome e l'altro, la confusione e l'equivoco.

Non possono ravvisarsi gli estremi della usurpazione o della sleale concorrenza nel fatto del commerciante che annunciando al pubblico la merce che vende vi associa sempre il proprio nome nella espressa e dichiarata qualità di fabbricatore, aggiungendo la indicazione: *sistema o vero sistema* di altra ditta o persona.

E ciò tanto meno quando il nome di quest'altra ditta o persona sia per tal modo caduto nel dominio del pubblico, popolarizzato, e per così dire immedesimato con una data industria, da rendere, se non impossibile, assai difficile di far conoscere il tipo della industria stessa ed il metodo adoprato per ottenerlo altrimenti che coll'uso di quel nome (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 28 luglio 1882; Grampelli c. Christophle; *M. Trib. Mil.* 1882, 866; *Bett.* 1882, 648; *Eco Gen.* 1883, II, 10; *Ann. Amm. fin.* 1883, 35).

— Quantunque il nome costituisca una proprietà inviolabile al pari di qualunque altra proprietà di cose materiali, non le si possono però applicare tutti quei principii che regolano questa seconda, e le questioni relative all'usurpazione del nome e alle conseguenze di essa devono risolversi con la legge del 30 agosto 1868.

Vi è usurpazione del nome, nel vero significato della parola: 1.º quando un commerciante assume il nome di un altro commerciante, e sotto questo mentito nome tratta i proprii affari; 2.º quando un commerciante o industriale assegna alla merce del suo negozio o al prodotto della propria industria il nome di altro negoziante o di altro fabbricante; 3.º quando nell'insegna della bottega, nei biglietti-indirizzi, nelle lettere-circolari, negli avvisi sui giornali e in qualunque altro mezzo di pubblicità un commerciante o industriale usa del nome altrui con locuzioni equivoche, atte a trarre in inganno gli avventori sulla vera provenienza della merce esposta in vendita.

Non rientra in nessuna di queste tre ipotesi il fatto dell'industriale che si serve del nome altrui (nella specie: *Christophle*) per annunciare il sistema da esso seguito nel fabbricare i prodotti esposti in vendita, quando dal modo con cui è redatto l'annuncio stesso resta escluso che il pubblico potesse essere tratto in equivoco e credere che quei prodotti uscissero dalla fabbrica di colui che porta quel nome, e quando questi goda privilegio per usare esclusivamente di quel sistema.

Il giudicare se dalla lettura di quell'annuncio potesse ingenerarsi quell'equivoco è di competenza assoluta del giudice di merito.

Tanto meno può parlarsi di usurpazione quando il nome usato è in tal modo caduto nel dominio del pubblico da essere quasi impossibile far conoscere il tipo della industria e il metodo seguito senza adoprare quel nome.

Nè si richiede una necessità assoluta di servirsi di quel nome per indicare quel dato sistema; basta che ne sia dimostrata la necessità in relazione all'uso, alle abitudini e alla comune intelligenza (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 7 agosto 1883; Società *Christophle* di Parigi c. *Grampelli*; *Foro*, I, 1050).

1629. La Legge del 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica non si occupa anche a disciplinare l'uso dei nomi e delle ditte commerciali (Legge 30 agosto 1868, art. 1,

5 e 7) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 23 giugno 1888; Fiorentino c. Bolla e Primicino; *Gazz. Proc.*, 1888, 240).

OSSERVAZIONI.

Nel *Foro it.* codesta sentenza è riassunta così:

La proprietà del titolo, ditta o insegna (nella specie, della denominazione di un albergo), è tutelata dal diritto comune e non può essere garantita con le forme speciali stabilite nella legge per i marchi e distintivi di fabbrica.

La sentenza cassata, 24 febbraio 1886, della Corte d'appello di Napoli è stata riassunta nel Repertorio del *Foro* stesso, anno 1886, voce *Firma e ragion sociale*, n. 2, 3. Nella specie si disputava dell'uso del nome *Hotel de la Ville* pel quale era stato preso un brevetto in base alla legge 30 agosto 1868 sui marchi di fabbrica.

1630. Costituisce sleale concorrenza l'assunzione di un nome simile a quello usato da altri, così da poter generare confusione pericolosa (Legge 30 agosto 1868, art. 5).

V'ha usurpazione del nome portato da una società solo quando tal nome sia stato assunto e reso noto al pubblico nei modi di legge.

Non godono la tutela accordata dalla legge 30 agosto 1868 le denominazioni sociali diverse da quelle assunte nello statuto, sebbene le medesime siano state rese note al pubblico nei modi di legge.

Agli effetti della legge 30 agosto 1868 non costituisce denominazione di una società il nome del prodotto e del luogo ov'è preparato (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 13 maggio 1889; Società anonima Fabbrica di calce e cementi di Casale c. Società anonima di cementi di Casale).

— La denominazione assunta da una società anonima nell'atto costitutivo a norma dell'art. 77 del Cod. di comm. costituisce una sua proprietà inviolabile ed esclusiva (Cod. di comm. art. 77; L. 30 agosto 1868, art. 1 e 5).

Tale denominazione non può quindi venire assunta da altre società successivamente costituite.

Di nessuna tutela giuridica godono le denominazioni sociali diverse dalle statutarie, sebbene siano quelle comunemente prese in commercio dalla società.

Queste denominazioni sono quindi appropriabili da altre società, tranne se con ciò si tenda a creare sleale concorrenza ed a generare confusione ed equivoco (Sentenza della Corte di Cassa-

zione di Torino 21 maggio 1890; Società anonima fabbrica di calce e cementi di Casale c. Società anonima di cementi di Casale).

OSSERVAZIONI.

Oltre la confermata sentenza della Corte d'appello di Casale, 13 maggio 1889, riassunta qui sopra, si veda la sentenza 24 aprile 1890 della Corte d'appello di Firenze (*Foro it.* I, 1890, 1028).

1631. Anche il nome patronimico, contrassegno della propria individualità, è oggetto di privato dominio e appartiene esclusivamente a colui che ha diritto di portarlo (Legge 30 agosto 1868, sui marchi di fabbrica, art. 5; L. 7 luglio 1884, che dà esecuzione alla convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale, art. 8).

Quindi non è lecito appropriarsi il nome altrui, soprattutto se usato come contrassegno di un'industria (marca di fabbrica) o di un traffico (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 6 settembre 1889; Scott c. Fonzo).

OSSERVAZIONI.

La Corte di Cassazione francese il 30 gennaio 1878 (Erard c. Erard) decise che ogni individuo che eserciti realmente e personalmente un commercio ha il diritto di porre il suo nome patronimico sopra la sua insegna, i suoi annunci, le sue note, i suoi prodotti, ecc., ecc. E se i tribunali possono incaricarsi di reprimere gli abusi di questo diritto tendenti a fare una concorrenza sleale, e possono ordinare le misure necessarie per evitare ogni possibile confusione, non hanno però il potere d'imporre la soppressione intera del nome patronimico sulle note e sui prodotti, annunci, ecc. di un commerciante.

1632. Il nome commerciale, al pari del nome patronimico, è una proprietà imprescrittibile, la quale non si perde che per un'espressa rinuncia.

Anche nel caso che per lo spirare del termine di un brevetto il prodotto, già di privativa, sia caduto nel dominio pubblico, nessuno ha il diritto di fabbricarlo o venderlo col nome dell'autore, per quanto questo nome congiunto al prodotto valga a designarlo e possa dirsi immedesimato ad esso.

Costituisce quindi usurpazione di nome, prevista dall'art. 5 della Legge 30 agosto 1868, il fabbricare una macchina col nome dell'inventore in modo da far credere che esca dalla fabbrica di lui; e ciò anche quando sia cessata la privativa di produzione.

Affinchè i marchi e segni distintivi legalmente usati all'estero siano riconosciuti e garantiti nel regno a norma dell'articolo 4 della citata legge, basta che siano depositati colle forme di cui al successivo articolo 7, e ciò quand'anche manchino di alcuna delle indicazioni prescritte dall'articolo 1 della legge stessa.

Il divieto di usurpazione di nome contenuto nell'articolo 5 della legge è assoluto e generale e non può restringersi alla usurpazione del nome di un altro eseguita in modo da farsi passare per quell'altro, assumendone la personalità.

La proprietà del nome è tutelata dalla legge indipendentemente da qualunque deposito; e tanto più deve esserlo quando il nome sia stato depositato come segno o marchio distintivo, senza che valga opporre che il nome cessa di avere diritto alla protezione di cui all'articolo 1 della legge, tuttavolta che sia usato con fregi e segni distintivi i quali avevano il proposito di volere a sè riservato l'uso esclusivo solo in quelle date condizioni.

È vietata e costituisce reato di usurpazione, anche parziale, dei marchi, essendo altrimenti possibile la confusione dei prodotti e la concorrenza sleale.

Trattandosi di marchi distinti, apposti in distinte parti di una macchina, la mancanza di deposito di uno di essi non può pregiudicare l'esercizio dell'azione penale nascente dall'usurpazione e contraffazione degli altri regolarmente depositati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 giugno 1883; Sangiorgi; *Foro*, II, 324).

1633. Anche a prescindere dalla legge speciale del 30 agosto 1868 sulla proprietà industriale, ed applicando i principii generali di diritto, si ha una grave violazione del diritto di proprietà nell'uso arbitrario del nome altrui, sia pure senza l'indicazione di una produzione qualsiasi cui il nome stesso vada unito e lo distingua.

L'usurpazione del nome si verifica sia assumendosi soltanto il nome altrui, sia aggiungendo il nome altrui al proprio.

Nel fatto di usare avvertitamente dell'altrui nome e d'imporgli alla propria merce è sempre implicita la mala fede.

La concorrenza sleale non esiste essenzialmente nel maggiore o minor prezzo attribuito alla propria merce in confronto di quella più accreditata, ma bensì nell'usare artifici più o meno manifesti per far passare la propria merce sotto la bandiera altrui.

La concorrenza sleale con usurpazione del nome costituisce

un fatto che obbliga colui per colpa del quale avvenne, a risarcire il danno che la parte lesa dimostri averne risentito.

Se più sono gli autori che vi hanno partecipato sono tutti tenuti in solido al risarcimento del danno (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 27 giugno 1883; Fratelli Casati c. Colombo; *M. Trib. Mil.* 1883, 909; *Annali* 1883, 562; *Rass. Comm.* I, 283).

1634. Il commerciante che pone in vendita un prodotto eguale a quello già prima fabbricato da un altro commerciante, accoppiando però al nome comune del prodotto il nome proprio, anzichè quello del precedente fabbricatore, per modo da rendere impossibile la confusione e lo scambio di un prodotto coll'altro, usa del suo diritto, per quanto anche cerchi di vantare il proprio prodotto come di merito pari a quello dell'altro.

In ogni caso poi emette un giudizio di mero apprezzamento, e quindi insindacabile in cassazione, il magistrato di merito, il quale ritiene non esservi stata nella specie vera usurpazione e nemmeno uso illecito e nocivo del nome commerciale di un prodotto altrui (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 22 ottobre 1881; Branca c. Devecchi; *Annali* 1881, 536; *Bett.* 1882, 142; *M. Trib. Mil.* 1882, 60; *Giur. Tor.* 1882, 59; *Filangieri* 1882, 146).

1635. La riproduzione, da parte di nazionali, di merce estera con etichette di casa estera, sotto il cui nome da remoto tempo è conosciuta in commercio, sta nella libertà dell'industria e dello spaccio, senzachè la ditta estera, erede del nome, possa reclamare un risarcimento del danno patito per il sottratto spaccio di detta merce, fino a che la ditta estera non ottiene nel regno il riconoscimento del suo diritto di marchio, e non lo pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 7 settembre 1883; Farina c. Mozzetto; *M. Trib. Mil.* 1883, 961).

§ 2. DITTE O INSEGNE.

SOMMARIO.

1636. Usurpazione di ditte od insegne: competenza.

1637. Il fatto di vendere i prodotti di una fabbrica non autorizza a far uso della insegna di essa.

1636. I tribunali civili e non quelli di commercio sono competenti a giudicare sulle controversie relative alle usurpazioni di

ditte od insegne (Cod. di comm. art. 3, 4, 869; L. 30 agosto 1868, art. 11) (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 3 giugno 1885; Primicino c. Fiorentino).

OSSERVAZIONI.

Per la questione generale sulla competenza civile e commerciale nei giudizi relativi alle conseguenze di fatti aventi attinenza col commercio e costituenti delitti o quasi-delitti, vedi la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 5 marzo 1884 (*Foro it.*, 1884, I, 1070).

1637. Il fatto di vendere i prodotti di una fabbrica non autorizza a far uso della insegna di essa.

E ciò tantomeno se oltre ai prodotti generici di quella fabbrica si vendono altri prodotti ad imitazione (L. 30 agosto 1868, art. 5 e 12) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 15 dicembre 1884; Ric. Beha).

CAPITOLO IV.

MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DI FABBRICA.

§ I. GENERALITÀ.

SOMMARIO.

1638. Marchio di fabbrica: diritto esclusivo; costituisce una vera proprietà; ogni offesa a tale diritto costituisce un vero delitto.
1639. La legge sulla privativa dei marchi 30 agosto 1868 è legge d'ordine pubblico: commerciante avente un marchio anteriore a tal legge; se vuole conservarlo deve uniformarsi a questa.
1640. Successore od avente-causa che vuole conservare il marchio del suo autore: deve farne immediata dichiarazione; non occorre fare la pubblicazione, di cui tratta l'art. 10 della legge.
1641. Azioni riguardanti i marchi di fabbrica: competenza.
1642. Marchio di fabbrica: è validamente ottenuto, quantunque non vi concorrano tutti gli estremi dell'art. 1 della legge, purchè sia tale da accertare altrimenti la persona o la ditta da cui provengono i prodotti.
1643. 1644 e 1658. Legalità dell'uso di un marchio di fabbrica: il deposito e la trascrizione non sono il titolo costitutivo del diritto, ma la condizione per agire contro i contraffattori; chi abbia preventivamente adottato all'estero un marchio e ne ottenga la privativa nel regno, può impedire che colui, che illegittimamente se ne impossessò, continui ad usarlo.

1645. Marchio estero: trascrizione; validità nel regno; estremi; competenza dell'autorità giudiziaria.
1646. Non può opporsi a chi ha l'uso di diritto di un marchio l'uso di fatto anche anteriore di marchio somigliante: la diversità della ditta non basta a stabilire la diversità dei marchi.
1647. Vendita di prodotti muniti di marchio portante indicazione atta a trarre in inganno sulla loro natura: non costituisce reato pel venditore se non quando il prodotto non corrisponde alla indicazione.
1648. Azioni d'interesse privato per usurpazione di marchi: debbono esercitarsi davanti i Tribunali civili; non havvi usurpazione di marchi, quando i segni simili o identici differiscano pei nomi dei rispettivi fabbricanti e pel luogo del prodotto.
1649. Uso abusivo dei marchi altrui: possibilità della confusione dei prodotti e quindi dei danni; accertamento; rimane senz'altro giustificata la condanna dell'imputato a rispondere civilmente dei danni senza che vi osti l'assoluzione dalle conseguenze penali.

1638. Il diritto esclusivo di un marchio di fabbrica regolarmente acquistato, ai termini della legge 30 agosto 1868, costituisce una vera proprietà che trapassa e rientra nel patrimonio dell'acquirente.

Ogni offesa a tale diritto, massime se informata da cupidigia di ingiusto lucro, costituisce un vero e proprio delitto e non una mera contravvenzione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 21 ottobre 1876; ric. Zei; *La Legge*, 1877, I, 362; *Foro*, 1877, II, 216).

— Essendo una vera proprietà il diritto esclusivo di un marchio di fabbrica regolarmente acquistato, a tenore della legge 30 agosto 1868, n. 4577, ogni offesa a tale diritto, segnatamente se informata da cupidigia d'ingiusto lucro, è un vero e proprio delitto, e non una mera contravvenzione.

A conforto del criterio ortologico escludente il concetto di contravvenzione, sta la pena minacciata al reato dall'articolo 12 di detta legge, cioè la multa, pena correzionale.

Conseguentemente, non sono applicabili in questa materia le regole che governano la prescrizione penale, secondo l'alea dell'articolo 140 del Codice penale sardo, concernente i reati penali con pene di polizia, ma la regola desunta dall'alea del precedente articolo 130 relativa ai reati punibili con pene correzionali (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 9 aprile 1884; Germani-Donelli c. Società *The Howe*; *Temi Ven.* 1884, 344; *Giur. Pen. Tor.* 1884, 231; *Annali* 1884, 23; *La Legge*, 1884, I, 750; *M. Trib. Mil.* 1884, 656; *Riv. Pen.* XX, 60; *Ann. Amm. fin.* 1884, 251).

OSSERVAZIONI.

Coll'altra sentenza (quella del 21 ottobre 1876; ric. Zei), sopra riassunta, la stessa Corte aveva pur deciso che la contraffazione dei marchi e segni distintivi di fabbrica cade sotto le sanzioni del reato di frode genericamente contemplato dalla lettera *f.* dell'art. 404 del Codice penale toscano (*ora abrogato*), senza che la diversa pena comminata dalla legge del 1868 possa snaturare l'indole del fatto criminoso.

Laonde non sono applicabili in questa materia le regole che governano la prescrizione dell'azione penale per le trasgressioni secondo l'art. 19 del Regolamento toscano di polizia punitiva del 20 giugno 1853 (*ora abrogato*).

1639. La legge sulla privativa dei segni, marchi e distintivi dei prodotti dell'industria è legge d'ordine pubblico, a cui devono conformarsi tutti coloro che intendono valersi delle sue disposizioni.

Epper ciò il commerciante o industriale, che aveva già un marchio o segno sui suoi prodotti prima che la legge entrasse in vigore, se suole valersi della privativa che questa concede, è tenuto a conformarsi alle prescrizioni di essa: e la sua privativa non comincia a decorrere che dal giorno in cui vi si è conformato.

Non può quindi reclamare contro l'uso dei suoi segni e marchi il produttore che non ha fatto il deposito all'ufficio di prefettura nei modi stabiliti dalla legge (*La Legge* 1875, I, 224, C. C. di Firenze, 22 febbraio 1875; Brindelli c. Borgognini).

1640. La disposizione dell'articolo 2 dalla legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni di fabbrica, secondo la quale il successore od avente causa che vuole conservare il marchio del suo autore deve farne *immediata dichiarazione*, non deve intendersi nel senso che la dichiarazione si faccia senza frapporre dilazione alcuna, ma nel senso che, escludendo un termine soverchiamente lungo, la dichiarazione abbia luogo entro quel periodo di tempo che ragionevolmente sia reclamato dalle circostanze e tale che non lasci dubbio sulla volontà in chi la emette di mantenersi nel pervenutogli privilegio.

Per l'avente causa o successore basta quella dichiarazione per mantenersi nel privilegio, senza che gli occorra fare eseguire la pubblicazione « nella Gazzetta ufficiale » di cui è parola all'articolo 10 di detta legge (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 17 maggio 1884; Blancard e Hogg Rigato; *Foro* II, 283).

1641. Le azioni risguardanti la proprietà dei marchi sono per la legge 30 agosto 1868 di esclusiva competenza dei tribunali

civili (L. 30 agosto 1868, art. 11) (Sentenza della Corte d'Appello di Napoli 4 settembre 1885; Greven c. Mascitelli).

1642. Un marchio o segno distintivo dei prodotti dell'industria è validamente assunto a tutti gli effetti legali se, quantunque non vi concorrano letteralmente tutti gli estremi, di cui si parla all'articolo 1 della legge 30 agosto 1868, sia però tale da accertare altrimenti la persona, la ditta e lo stabilimento da cui provengono i prodotti.

E il giudizio se un marchio raggiunga codesto effetto è un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione.

Non può pretendere di esimersi dalla responsabilità, di cui all'articolo 12 della citata legge, per essere stata la contraffazione ideata da altri, colui che l'autorizzò e permise che si improntassero coi marchi contraffatti i proprii prodotti (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 5 novembre 1881; Pagliani c. Wagner; *Foro*, II, 405).

1643. La legalità dell'uso di un marchio di fabbrica non nasce dal deposito che altri ne faccia a termine della legge 30 agosto 1868, ma riposa sui principii generali che regolano *l'uso e il possesso delle cose*.

Nè manca detto uso di essere legale, anche senza il deposito, tuttavolta che cada sopra un marchio di dominio pubblico, da niun altro usato e posseduto.

Non vi è uso legale se non vi è buona fede per l'utente, ad escludere la quale basta il fatto che il marchio porti segni caratteristici tali da indicarne altri come legittimo proprietario.

Il deposito e la trascrizione di un marchio non sono il titolo costitutivo del diritto, bensì la condizione per agire contro gli imitatori e contraffattori; conseguentemente non viene meno il diritto all'uso esclusivo di un marchio legalmente usato, pel fatto della trascrizione e deposito del medesimo, quando già altri prese ad usarlo.

Questo principio si applica eziandio in favore degli stranieri che abbiano ritardato ad operare il deposito e la trascrizione in Italia (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 2 agosto 1880; Pelaez c. Vercellino; *Giur. Comm. Gen.* 1881, II, 160).

1644. Non può dirsi legale l'uso di un marchio, segno od emblema, che distingue i recipienti di un commerciante, o di una casa di commercio straniera, per la ragione che quel commerciante, o quella casa, ne abbia chiesta ed ottenuta la privativa nel regno.

Laonde, se chi avesse preventivamente adottato all'estero quel marchio, quel segno, o quell'emblema, ne domandi e ne ottenga la privativa nel regno, può impedire che se ne continui l'uso in suo pregiudizio da chi illegittimamente se ne impossessò e tradurne gli utenti avanti i tribunali penali per contravvenzione alla legge 30 agosto 1868 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 marzo 1880; Grezier c. Freund e Vercellino; *Annali* 1880, 61; *Bett.* 1880, 690).

1645. L'attestato di trascrizione di un marchio non esonera il fabbricante di provare gli estremi richiesti dalla legge per godere della privativa, quando siano impugnati.

L'autorità giudiziaria è competente a giudicare della efficacia dell'attestato di trascrizione, e di esaminare se concorrono le condizioni volute dalla legge per godere la privativa (L. sulle private 30 agosto 1868. art. 4, 7 e 8).

In conseguenza, richiedendosi pel riconoscimento di un marchio straniero nel regno, la condizione che il marchio stesso sia legalmente in uso all'estero, questa circostanza dev'essere dimostrata, e valutata dall'autorità giudiziaria, quantunque il marchio sia stato depositato.

Affinchè un marchio estero goda protezione in Italia, non è necessario che gli esemplari depositati all'estero e nel regno siano perfettamente e matematicamente identici, a nulla rilevando leggere variazioni od aggiunte introdotte accidentalmente o per iscopo di abbellimento, e le quali non alterino nella loro sostanza le figure ed i segni rappresentati (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 17 novembre 1887; causa Vergeat, Meraldi e Pogliani).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme si pronunziò il Tribunale di Palermo (*Foro it.*, Rep. 1884, voc. *Privative industriali*, n. 1).

Si veda anche l'altra sentenza della Corte di Cassazione di Torino dell'11 maggio 1887 (*Foro it.*, 1887, I, 306).

1646. Non può opporsi a chi ha l'uso legittimo ed esclusivo di marchi di fabbrica, l'uso di fatto anche anteriore, di marchi somiglianti, di cui non siasi acquistata la proprietà secondo la legge, e quindi non è ammissibile la prova testimoniale per stabilire la proprietà dell'uso di fatto rispetto all'uso giuridico.

La diversità della ditta del commerciante non basta stabilire la difformità dei marchi, se questi nella loro fisonomia intrinseca

ed apparente si somigliano o possono facilmente confondersi a colpo d'occhio (Sentenza del Tribunale di Salerno 17 luglio 1885; Buchy e Strangman c. O' Neilly; *Gazz. Proc.* XIX, 11).

1647. Il fatto cui accennano le ultime parole dell'articolo 21, n. 6, della legge 30 agosto 1868, relativa ai marchi e segni distintivi di fabbrica, ossia il fatto della vendita di prodotti muniti di marchio, segno o emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, non costituisce reato per il venditore se non quando questi abbia la scienza che quella indicazione sia atta ad ingannare o, in altri termini, che il prodotto non corrisponda alla detta indicazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 21 dicembre 1881; Ricci; *Foro*, 1882, II, 41).

1648. Le azioni di interesse privato per usurpazione di marchi di fabbrica debbono sempre esercitarsi dinanzi ai tribunali civili.

Non vi ha usurpazione di marchi di fabbrica quando i segni simili od identici, differiscano per le indicazioni del nome dei rispettivi fabbricanti e del luogo del prodotto disposto in modo che possano le differenze stesse ravvisarsi con una attenzione ordinaria (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 14 ottobre 1882; Celle c. Sbertoli; *Eco Gen.* 1882, II, 356; *Bett.* 1883, 12; *Diritto Comm.* I, 45).

1649. Essendo accertato l'uso abusivo dei marchi altrui di fabbrica, e quindi la possibilità della confusione dei prodotti e la possibilità dei danni, rimane senz'altro giustificata la condanna dell'imputato a rispondere civilmente dei danni senza che vi osti l'assoluzione dalle conseguenze penali, sempre però nel caso che le ragioni addotte per eliminare la responsabilità penale non escludano la possibilità della confusione dei prodotti e quindi la possibilità dei danni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 giugno 1883; Sangiorgi; *Foro*, II, 324).

§ 2. CONTRAFFAZIONE E IMITAZIONE FRAUDOLENTA.

a) *Contraffazione.*

SOMMARIO.

1650. Quando vi ha contraffazione e quando imitazione fraudolenta: in ogni caso non è essenziale che l'identità sia perfetta.
1651. Non è necessario il preventivo deposito di marchi od emblemi, affinchè sussista la contravvenzione a carico di chi ne faccia imitazione o contraffazione: in tema di imitazione, e non di contraffazione, non si richiede la perfetta identità; mala fede; sequestro degli oggetti contraffatti, ecc.
1652. Ad escludere la contravvenzione alla legge per contraffazione od uso di marchi non basta l'uso pubblico fatto prima che da colui che li aveva preventivamente adottati se ne ottenesse l'attestato di privativa: occorre che codesto uso sia legale.
1653. Contraffazione del marchio di un dato prodotto: basta la rassomiglianza o imitazione, ecc.
- 1654 e 1655. Introduzione dall'estero e spaccio di macchine con marchi contraffatti: quando esiste tale reato; responsabilità per non aver controllato la condizione e l'origine dei prodotti.
- 1655 e 1654. Spacciatori di prodotti contraffatti: cadono in contravvenzione pel solo fatto di conoscere la contraffazione.
- 1656, 1657, 1658, 1643 e 1644. Uso di etichette contraffatte portanti la firma di una ditta: cade sotto il disposto dell'art. 1 o dell'art. 5 della legge 30 agosto 1868? Uso fatto da un nazionale del marchio di un produttore estero formato del suo nome e firma; non può essere punito se cominciò prima della legge suddetta o dell'attestato ottenuta dallo straniero; commerciante che sotto il proprio nome smercia prodotti con etichette simili a quelle di altro commerciante; non può confondersi con chi assume il nome e l'emblema di altra ditta e li appone agli oggetti della propria industria.
1659. Ditte estere: possono denunciare in Italia i contraffattori dei loro marchi; significato dell'espressione *già legalmente usata all'estero.*

1650. La legge 30 agosto 1868 n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica ne protegge l'uso esclusivo, semprechè il marchio sia stato depositato.

Vi ha contraffazione di un marchio quando ne vengono con maggiore o minore perfezione riprodotti tutti gli elementi e segni caratteristici; vi ha invece fraudolenta imitazione quando se ne riproducano soltanto i segni più salienti.

In ogni caso non è essenziale che l'indennità sia perfetta (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 22 luglio 1890; Nadau e Carnevali c. Ditta Baschiera e Compagni; *Gazzetta del Procuratore*, 1891, p. 137).

1651. Poichè l'articolo 5 della legge 30 agosto 1868 sui marchi o segni distintivi dei prodotti dell'industria, proibisce l'usurpazione del nome e della firma di una società o di un individuo e vieta di appropriarsi la ditta commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o il titolo di una associazione o corpo morale, sieno stranieri, sieno nazionali, e apporli sovra oggetti d'industria o di commercio, anche quando la ditta, insegna, ecc. ecc. non facciano parte di un marchio o segno distintivo o trovinsi comunque trascritti in conformità della legge stessa, non è necessario il preventivo deposito di marchi od emblemi, affinchè sussista la contravvenzione a carico di chi ne faccia imitazione o contraffazione; valendo il nome, la firma e le altre suaccennate caratteristiche ad individuarli e farne conoscere l'appartenenza ed a rendere illegale l'uso, illegittimo il possesso in colui che li imiti o contraffaccia.

In tema di imitazione, e non di contraffazione, non si richiede la perfetta identità, ma basta che sia cercato di avvicinarsi al vero, in modo da potere illudere la buona fede degli acquirenti.

Applicazione della convenzione 29 giugno 1862 tra la Francia e l'Italia e della dichiarazione firmata a Roma il 1 giugno 1874 per la protezione reciproca dei marchi nei due paesi.

Allorchè taluno usa scientemente di etichette nominali e di marchi od emblemi che personificano il fabbricatore ed indicano il luogo di fabbrica della merce, non è più lecito muovere dubbio intorno alla mala fede ed al dolo.

L'articolo 65 del regio decreto del 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali, concernente il sequestro degli oggetti contraffatti e degli strumenti destinati alla loro produzione non è rimasto abrogato per l'art. 13 della detta legge 30 agosto 1868, n. 4577, e deve ritenersi applicabile anche ai marchi fraudolentemente imitati (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 6 agosto 1880; Pelaez c. Vercellino, Porrinelli e Freund; *M. Trib. Mil.* 1880, 907).

1652. Ad escludere le contravvenzioni alla legge 30 agosto 1868 per contraffazione od uso di marchi o segni distintivi dei prodotti dell'industria, non basta l'uso pubblico e notorio che di questi marchi o segni distintivi si sia fatto prima che da colui che li aveva preventivamente adottati (fosse pure straniero), se ne chiedesse ed ottenesse l'attestato di privativa nel regno.

Occorre che codesto uso fosse legale, cioè, legittimo; e tale non si può dire quando il marchio insieme con gli altri segni ca-

ratteristici portasse il nome, la firma dell'inventore, col luogo di provenienza della merce.

Applicazione della convenzione del 29 giugno 1862 conchiusa tra la Francia e l'Italia, e della dichiarazione firmata a Roma il 1 giugno 1874 per la protezione reciproca dei marchi dei due paesi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 marzo 1880; Pelaez c. Freund, Vercellino, Porrinelli e Torrione; *M. Trib. Mil.* 1880, 224; *Giur. Tor.* 1880, 289).

1653. La contraffazione del marchio o segno distintivo di un dato prodotto, in contravvenzione alla legge 30 agosto 1868, sui marchi e segni distintivi di fabbrica, non ha luogo solamente quando il marchio usato dal contravventore corrisponda perfettamente al vero, ma basta invece la rassomiglianza o imitazione.

Contravviene alle leggi sulla privativa industriale 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 colui che esercita la medesima industria dopo la pubblicazione del decreto di privativa, o anche dopo proposta la domanda per ottenerla.

Per procedersi correzionalmente contro il contravventore della legge sulle privative industriali è necessaria la querela del cessionario.

Data la privativa a riguardo di un prodotto sotto una certa denominazione, non è lecito ad altri, sotto pretesto della identità del prodotto con quello, avvalersi della stessa denominazione, che costituisce appunto la privativa (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 6 dicembre 1881; Guli; *Circ. Giur.*, 1882, 103).

1654. Quando taluno è imputato di avere introdotto dall'estero e dato spaccio a macchine con marchi contraffatti, per decidere se costui debbasi ritenere colpevole del reato previsto dalla legge 30 agosto 1868, deve ricercare se in esso vi fosse piena notizia e convinzione che fabbricavansi, oppure tenevansi di tali macchine dai fornitori o dalle case presso cui ebbe a derivarle, e se fosse in lui sorta detta scienza almeno dopo il ritiro delle macchine, la vendita delle quali egli facesse in mala fede e consapevole di danneggiare altrui.

Ancorchè taluno possa essere ritenuto non colpevole del reato predetto, può essere considerato invece responsabile di colpa, quando il medesimo non siasi curato di controllare, come aveva debito, la condizione e l'origine dei prodotti (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 11 gennaio 1882; Dormisch c. Comp. Howe; *Temi Ven.* 1882, 102).

1655. Gli spacciatori di prodotti con marchio contraffatto cadono in contravvenzione pel solo fatto di conoscere la contraffazione, se anche non avessero commessa una vera frode al commercio, a senso del Codice penale, e quand'anche non fosse dimostrato di aver cagionato effettivamente un danno ai compratori (L. 30 agosto 1868, art. 12, n. 2) (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 30 maggio 1888; Causa Provine ed altri).

1656. Gli articoli 1 e 5 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, contengono disposizioni fra loro distinte, che non devono confondersi nei singoli casi.

L'uso di etichette contraffatte od imitate, benchè portanti la firma di una ditta, non cade sotto il disposto dell'articolo 5, bensì sotto quello dell'articolo 1 della citata legge.

Non è quindi punibile un tal uso, se ebbe principio prima del deposito prescritto in questo articolo.

La buona fede può sempre presumersi: la mala fede invece deve provarsi (Sentenza del Tribunale di Torino 23 aprile 1879; Ditta Johann Maria Farina di Colonia c. Ulrich, Soave e Biglione; *G. Trib. Mil.* 1879, 720).

1657. Quando il nome e la firma di una ditta costituiscono la parte sostanziale del marchio o segno distintivo de' suoi prodotti, il semplice uso che di quel nome e firma si faccia da altri mediante la applicazione di un uguale marchio o segno distintivo non cade sotto il disposto dell'articolo 5, ma bensì dell'articolo 1 della legge 30 agosto 1868.

L'uso che da un nazionale si faccia del marchio o segno distintivo d'un produttore estero, benchè formato del suo nome e firma, non può essere punito se consti che abbia cominciato in Italia prima della legge 30 agosto 1868, o dell'attestato di trascrizione ottenuto dallo straniero, e ciò malgrado lo abbia anche in seguito continuato (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 9 agosto 1879; Farina c. Ulrich, Soave e Biglione; *G. Trib. Mil.* 1879, 866).

— La firma del produttore, commerciante o proprietario, può, a senso dell'articolo 1 della legge 30 agosto 1868, costituire un marchio o segno distintivo dei prodotti dell'industria.

Quindi l'usurpazione del nome o della firma di una ditta costituisce la contravvenzione colpita dall'articolo 5 della citata legge, non solo quanto alla disposizione preliminare di detto articolo circa la inviolabilità del nome e della firma di un individuo, ma

eziandio quanto alla successiva proibizione di appropriarsi l'emblema caratteristico ad altri spettante dei prodotti dell'industria.

La legalità dell'uso che potrebbe, secondo l'articolo 1 escludere la contravvenzione non consiste unicamente nell'uso dei marchi anteriori all'attestato di privativa di chi pretende esclusivamente servirsi dei marchi medesimi, ma va giudicata secondo i principii generali di possesso, indagando cioè se l'imputato si sia impadronito dei marchi in buona fede, e cioè ignorandone l'altrui proprietà.

Pertanto non vi è possesso legale, e la contravvenzione sussiste se i marchi contraffatti portassero tali segni caratteristici da indicare necessariamente il legittimo proprietario.

Lo straniero che abbia ottemperato alle prescrizioni degli articoli 7 e 10 della legge 30 agosto 1868, può senz'altra condizione rivendicare in Italia l'uso esclusivo dei marchi già da lui usati legalmente all'estero. Applicazione del trattato 31 dicembre 1865 dal regno d'Italia collo Zollverein.

Il comproprietario di una ditta, quantunque eventualmente corresponsabile in linea civile dei fatti imputati al suo socio e sui quali è chiamato a deporre come testimonio, deve essere sentito con giuramento (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 marzo 1880; Müller e Farina c. Ulrich; *M. Trib. Mil.* 1880, 371; *Giur. Tor.* 1880, 292; *Giur. Comm. Gen.* 1881, I, 35).

1658. Lo straniero non può pretendere all'uso esclusivo di un marchio o segno distintivo di fabbrica, di cui altri nel regno si trovi già in possesso all'epoca in cui venne rilasciato l'attestato di trascrizione.

Il fatto del commerciante, che sotto il proprio nome e la propria firma smercia prodotti con etichette simili a quelle di altro commerciante, non si può confondere coll'altro di chi, assumendo la denominazione di altra ditta, ed appropriandosi l'emblema caratteristico, li appone agli oggetti della propria industria e del proprio commercio, in maniera da farli credere prodotti dell'altra ditta.

Solo quest'ultimo fatto cade sotto il disposto dell'articolo 5 e del n. 3 dell'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 12 agosto 1879, Pelaez c. Freund; *M. Trib. Mil.* 1879, 1101).

1659. Le ditte estere possono denunziare in Italia i contraffattori ed imitatori dei loro marchi di fabbrica, in quanto, avendo

ottenuto prima dallo Stato estero l'attestato di privativa, lo abbiano poi chiesto ed ottenuto dal nostro Regno.

L'espressione già *legalmente usata all'estero*, adoperata nell'articolo 4 della legge 30 agosto 1868, significa un uso accertato e legalizzato nei modi prescritti dalle leggi di commercio e sulle privative dei marchi industriali; una interpretazione diversa condurrebbe alla conseguenza che una industria straniera si troverebbe in Italia in condizione migliore che non nel suo stesso paese di origine (Sentenza del Tribunale di Milano 14 giugno 1878; Ditta Vita e fratelli c. Ferrario, Brusa Sfondrini; *G. Trib. Mil.* 1878, 602).

b) *Imitazione fraudolenta.*

SOMMARIO.

- 1660 e 1651. Imitazione e contraffazione: costituiscono una contravvenzione; concetto della parola *contraffare*; confisca dei marchi e dei prodotti imitati, alterati o contraffatti.
- 1661, 1662, 1663, 1643, 1650, 1651, 1652 e 1656. Per la sussistenza del reato d'imitazione basta che essa sia stata portata ad un grado tale da dare ai prodotti imitati l'apparenza dei genuini: non può dirsi incerta l'origine del marchio quando in esso è indicato il luogo dello stabilimento che se ne vale; tardività del deposito del marchio; per esser legale l'uso del marchio dev'essere legittimo; sopraffascia non direttamente applicata al prodotto; il reato d'imitazione esiste indipendentemente dal danno del terzo; non può mai invocarsi la buona fede.
- 1664 e 1650. Imitazione fraudolenta e contraffazione: sono punite distintamente; in che consistono; il reato d'imitazione sussiste anche nel caso che il marchio nuovo porti qualche variante a quello legittimo; prova della imitazione fraudolenta.
- 1665 e 1650. Riproduzione soltanto della parte emblematica del marchio: costituisce imitazione fraudolenta.

1660. Tanto la contraffazione, quanto l'imitazione del nome o del marchio di fabbrica, costituiscono una contravvenzione alla legge 30 agosto 1868 sulle privative industriali.

L'uso del nome o del marchio della fabbrica di altri deve cessare, quando questi si sia uniformato alla legge per averne la privativa.

Il concetto *contraffare*, di cui nella legge 30 agosto 1868, comprende ogni dolosa alterazione o imitazione dei marchi e dei prodotti.

Sono perciò soggetti a confisca, non solo i marchi di fabbrica contraffatti, imitati od alterati, ma anche i prodotti, siano questi o no inseparabili dai primi (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 dicembre 1882; Nocca e Pellegrini; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 9).

1661. È criterio giuridico erroneo quello che in tema non di vera contraffazione, ma di imitazione fraudolenta di marche di fabbrica, sia necessaria per la sussistenza del reato l'identità fra le genuine e quelle che sono il prodotto dell'imitazione.

Per la sussistenza del reato d'imitazione basta che essa sia stata portata ad un grado tale da dare ai suoi prodotti l'apparenza dei genuini, tanto da poterli far passare per questi, ed ingannare così la buona fede degli acquirenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 luglio 1879; Pelaez c. Ditta fratelli Branca; *M. Trib. Mil.* 1879, 755; *G. Trib. Mil.* 1879, 901).

— A costituire il reato d'imitazione di marchi o disegni di fabbrica, preveduto e represso dall'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, non è necessario che la imitazione sia perfetta; ma basta che sia atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto cui quei marchi sono destinati a coprire.

Data una imitazione più o meno perfetta con frode ed atta ad ingannare i compratori sulla natura del prodotto, la sussistenza del reato deve necessariamente essere ammessa, senza che ad escluderlo possa di regola generale valere l'annotazione che a mo' di correttiva venisse apposta in qualche parte del marchio imitato, nella quale venisse detto, per esempio, che il prodotto messo in vendita è fabbricato da una determinata persona.

Quindi è dovere imprescindibile dei giudici del merito di esaminare nei singoli casi se il correttivo anzidetto, per la sua giacitura e pel modo con cui fu apposto, sia tale da eliminare ogni qualsiasi possibilità di inganno e di frode, perchè solo in questo caso la inesistenza del reato d'imitazione potrebbe legalmente essere pronunziata (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 26 maggio 1880; Lorenzini c. Ditta Bourgogne; *M. Trib. Mil.* 1880, 527; *Bett.* 1880, 898; *Annali* 1880, 148).

— Non può mai dirsi legale a senso dell'articolo 1 della legge 30 agosto 1868 l'uso di un marchio altrui portante segni caratteristici tali da farne conoscere il legittimo possessore e proprietario.

In tema d'imitazione fraudolenta di marchi non è necessaria per la sussistenza del reato la perfetta identità, ma basta che siasi

cercato colla riproduzione di avvicinarsi al vero così da ingannare la buona fede degli acquirenti.

Applicazione della convenzione 29 giugno 1862 conchiusa tra la Francia e l'Italia, e della dichiarazione firmata a Roma il 1 giugno 1874 per la protezione reciproca dei marchi nei due paesi.

Caso di contraffazione di marchi e bottiglie nel quale non fu pronunciata la confisca del prodotto in queste contenuto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 gennaio 1881; Freund c. Pelaez; *M. Trib. Mil.* 1881, 234; *Annali* 1881, 39).

1662. In tema non di contraffazione, ma di semplice imitazione fraudolenta di marchi, non è necessaria per la sussistenza del reato la perfetta identità, ma basta che siasi cercato colla riproduzione di avvicinarsi al vero e di simulare le apparenze, così da ingannare la buona fede degli acquirenti.

Trattandosi di marchi nominativi, anche indipendentemente dal deposito e dalla trascrizione, è punibile la loro contraffazione od imitazione (Sentenza della Corte d'Appello di Parma 25 maggio 1880; Pelaez c. Branca; *M. Trib. Mil.* 1880, 500; *R. Leg.* 1880, 179).

1663. Trattandosi non di vera contraffazione di marchi, ma di sola imitazione fraudolenta non è necessaria per la sussistenza del reato la perfetta identità all'originale, ma basta che siasi cercato colla riproduzione di avvicinarsi al vero, e di simularne le apparenze così da ingannare la buona fede degli acquirenti.

Non può dirsi incerta l'origine del marchio quando in esso è indicato il luogo dello stabilimento che se ne vale, in questo luogo venga esercitata da tempo la manifattura, e innanzi alle autorità dello stesso siansi adempite le formalità volute dalla legge locale per acquistare l'uso esclusivo del marchio.

La tardività del deposito del marchio, non implica decadenza del diritto all'uso esclusivo, ma solo sospende l'esperibilità dell'azione.

Per essere legale l'uso del marchio già da altri adottato, deve essere legittimo, cioè non basato su di un possesso abusivo e sulla usurpazione.

La legge del 30 agosto 1868 non facendo distinzione di sorta fra marchio e marchio, non è lecito di negare tale qualità e di sottrarsi alle conseguenze della fraudolenta imitazione, per ciò solo che si tratti di una sopraffascia la quale non sia direttamente applicata al prodotto.

Il reato di fraudolenta imitazione sussiste anche indipendentemente dal danno del terzo; ad ogni modo a costituire l'elemento del danno in questa specie di feati, non è necessario che esso siasi materialmente verificato, ma basta la sola possibilità della confusione fra i due prodotti di diversa provenienza e della concorrenza pregiudizievole al credito ed alla clientela del proprietario del marchio.

Non può mai invocare la buona fede l'industriale che scientemente copre la merce da lui spacciata con marchi e distintivi di proprietà di un terzo contraffatti o fraudolentemente imitati.

Fattispecie nella quale si riscontrano gli estremi dei reati di fraudolenta imitazione di marchi di fabbrica, e di spaccio sciente di prodotti portanti i marchi fraudolentemente imitati.

La merce a cui viene applicato in qualunque forma, anche in quella di soprafaschia, il marchio fraudolentemente imitato, va confiscata a senso dell'articolo 12 (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 2 agosto 1879; Caviezel c. Magugliani; *M. Trib. Mil.* 1880, 762).

OSSERVAZIONI.

Questa stessa decisione colla data 2 agosto 1880 viene così riassunta nel Rep. del *Foro it.*, 1881, voce *Privative industriali e marchi di fabbrica*, n. 23-27:

Vi ha fraudolenta imitazione di marchio di fabbrica tuttavolta che la riproduzione, senza essere identica alla originale, ne simuli le apparenze in modo da ingannare la buona fede degli acquirenti.

La tardività del deposito non pregiudica il diritto all'uso esclusivo di un marchio, ma solo sospende l'esperibilità dell'azione relativa.

L'uso di un marchio di fabbrica non è legale se sia basato sopra un possesso abusivo e sulla usurpazione.

Per godere dei privilegi di cui nella legge 30 agosto 1868, non è necessario che il marchio sia direttamente applicato al prodotto; esso può consistere anche in una soprafaschia al prodotto stesso.

Non può mai invocare la buona fede colui che scientemente copre una merce col marchio di un terzo contraffatto o fraudolentemente imitato (Sentenza della Corte d'Appello di Milano 2 agosto 1880; Caviezel c. Magugliani; *Giur. Comm. Gen.* 1881, II, 50).

1664. La legge 30 agosto 1868 sui marchi e segni distintivi di fabbrica punisce distintamente la contraffazione e la fraudolenta imitazione del marchio legalmente usato da altri.

La contraffazione consiste nella esatta riproduzione del marchio o segno genuino: l'imitazione invece sta nel riprodurlo in

modo più o meno perfetto, ma che si avvicini al vero, dandogli un' apparenza tale da illudere chi non vi presti un'attenta e quasi scrupolosa osservazione.

Il reato di imitazione fraudolenta di un marchio o segno distintivo di fabbrica sussiste anche nel caso che il marchio o segno nuovo porti qualche variante od aggiunta a quello legittimo, e quantunque non sia avvenuto alcun danno a chi ha il diritto di uso esclusivo dello stesso marchio legittimo.

È una prova della intenzione fraudolenta nell'imitare un marchio, l' avere apposto a prodotti fabbricati in uno Stato un marchio indicante la fabbricazione come fatta in altro Stato.

Per stabilire la prova della fraudolenta imitazione di un marchio, al giudice non è necessario munirsi dell'avviso dei periti.

Quando in giudizio sono presentati prodotti muniti del marchio che si vuole tutelato corrispondente alla descrizione fatta in esecuzione dell'articolo 7 della legge, nè l'imputato ha impugnato l'identità del marchio presentato con quello indicato nella descrizione, non è necessario presentare altre copie autentiche del marchio legittimo, affinchè il giudice possa condannare il fraudolento imitatore (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 2 luglio 1881; Bon c. Wagner; *Tem. Ven.* 1881, 368; *M. Trib. Mil.* 1881, 837).

— Tanto le macchine, che i marchi e i segni distintivi di fabbrica, possono formare oggetto di alienazione, poichè le une e gli altri costituiscono una proprietà suscettibile di trasmissione.

La questione se siansi messe in commercio macchine con marchi e distintivi imitati, devesi risolvere principalmente dietro criteri tecnici.

La legge prevede tanto il caso di contraffazione, quanto quello di imitazione fraudolenta; per la sussistenza di questo secondo basta che la imitazione sia portata ad un grado tale da circondare i prodotti dell'apparenza dai genuini, sì da farli passare per tali abusando della buona fede dell'acquirente.

L'abuso di marcare i prodotti con segni imitati non può costituire buona fede, avendo voluto la legge reprimere appunto tale abuso a salvaguardia degli interessi degli inventori.

Va punito tanto il contraffattore di un marchio o segno distintivo, che chi fa una fraudolenta imitazione o uso sciente di detti marchi o segni, come pure chi ha scientemente posto in circolazione, venduti od introdotti all'estero per uso di commercio,

prodotti con marchio o segno fraudolento imitato (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia 9 febbraio 1884; *The Howe M. C. c. Secondo*; *Temi Ven.* 1884, 161) ¹.

1665. Costituisce fraudolenta imitazione di marchio di fabbrica anche la sola riproduzione o imitazione della parte emblematica del marchio, senza riproduzione del luogo e del nome (L. 30 agosto 1868, art. 1) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 18 aprile 1891; *Nadau c. Baschiera*).

OSSERVAZIONI.

Che trattandosi non di vera contraffazione, ma di sola fraudolenta imitazione del marchio non occorra la completa e perfetta imitazione, ma basti che la falsa riproduzione sia condotta a un grado tale da ingannare la buona fede degli acquirenti, fu ritenuto già da molte sentenze, delle quali citiamo le più recenti: quelle della Corte d'Appello di Venezia 9 febbraio 1884 e 2 luglio 1881 (n. 1664) della Corte d'Appello di Milano 3 luglio 1882 e 2 agosto 1879 (n. 1608 e 1663); della Corte d'Appello di Parma 6 agosto 1880 (n. 1651); della Corte di Cassazione di Torino 19 gennaio 1881 (n. 1661).

Per il caso di indebita appropriazione del solo nome, vedi la sentenza della Corte d'Appello di Catania 6 settembre 1890 (*Foro*, 1890, I, 310, con una dotta nota del Prof. COTTARELLI).

Le circostanze di fatto che hanno dato luogo alla questione decisa dalla sentenza surriassunta della Corte suprema sono così espresse dalla stessa sentenza:

« La ditta Baschiera fin dal 1 settembre 1888 presentò domanda al ministro d'agricoltura, industria e commercio per la trascrizione di un marchio o segno col quale intendeva far distinguere i prodotti della sua fabbricazione di fiammiferi. Tale marchio, da porsi nella parte interna delle buste, consisteva in una etichetta tipografica, raffigurante il leone alato di S. Marco, e portante il nome della Ditta e la indicazione del luogo di provenienza.

« Con citazione del 3 settembre 1889, assumendo la Ditta che Enrico Nadau e Virginio Carnevali, anch'essi fabbricanti di fiammiferi in Roma, usavano di una simile etichetta, li convenne avanti il tribunale di detta città per essere mantenuta nell'uso esclusivo della etichetta, nonchè per avere il risarcimento dei danni. I convenuti sostennero che il loro leone non era quello di S. Marco, ed impugnarono che fossero associati, assumendo il Carnevali di essere estraneo all'industria esercitata dal Nadau.

« Il tribunale dispese un interrogatorio, riserbando all'esito di questo di provvedere sull'ammissione della prova testimoniale e sul merito.

« Contro questa sentenza appellava il Nadau, per adesione il Carnevali e per incidente la Ditta. La Corte di Appello con pronunziato del 17 luglio 1890 rigettava i propositi gravami. »

¹ V. anche il n. 1608.