

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **42/1958** (ECLI:IT:COST:1958:42)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AZZARITI** - Redattore: - Relatore: **CASTELLI AVOLIO**

Udienza Pubblica del **14/05/1958**; Decisione del **25/06/1958**

Deposito del **27/06/1958**; Pubblicazione in G. U. **05/07/1958**

Norme impugnate:

Massime: **616 617 618**

Atti decisi:

N. 42

SENTENZA 25 GIUGNO 1958

Deposito in cancelleria: 27 giugno 1958.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 5 luglio 1958.

Pres. PERASSI - Rel. CASTELLI AVOLIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. TOMASO PERASSI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno

1942, n. 929, in relazione all'articolo 2, secondo comma, e all'articolo 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, promosso con ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti ed invenzioni, modelli e marchi, emessa su ricorso della Società manifatture Falco, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 9 novembre 1957 ed iscritta al n. 84 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 14 maggio 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Rolando Quadri, per la Società manifatture Falco, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - In data 18 gennaio 1957 la Società manifatture Falco chiedeva al Ministero dell'industria e commercio, Ufficio marchi, la rinnovazione del marchio n. 51660, depositato il 20 maggio 1936 e registrato il 23 luglio dello stesso anno, per contraddistinguere abiti di propria fabbricazione.

Con decreto dell'8 marzo 1957 la domanda veniva respinta in quanto presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dagli articoli 5 del R. D. 21 giugno 1942, n. 929, e 2 del D.L. 24 aprile 1948, n. 689.

Contro questo provvedimento la Società manifatture Falco proponeva ricorso, avanti alla speciale Commissione dei brevetti presso il Ministero dell'industria e commercio, sostenendo:

a) che le disposizioni dettate all'art. 5 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sulla rinnovazione del marchio, non si estendevano, giusta l'art. 82 dello stesso decreto, ai marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna ancorché depositati in Italia;

b) che, comunque, il termine ventennale apposto alla durata del brevetto di marchio, nell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, e conseguentemente l'onere di rinnovazione stabilito ai primi due commi dell'art. 5, erano incostituzionali perché in contrasto col R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 12 giugno 1939, n. 739, che delegava al Governo i poteri necessari per dare attuazione, in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, al R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che prevedeva una durata decennale del marchio.

2. - Con ordinanza 12 luglio 1957 la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, considerato che l'eccezione di illegittimità costituzionale aveva carattere pregiudiziale rispetto alla decisione del merito della proposta impugnazione e che l'eccezione stessa non poteva considerarsi manifestamente infondata, sospendeva di pronunciarsi e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la decisione della questione di legittimità dell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, sulla durata ventennale dei brevetti per marchi di impresa, in relazione agli articoli 2 e 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.

Questa ordinanza è stata regolarmente notificata ai sensi di legge e, dopo le prescritte comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 9 novembre 1957.

Nel termine di rito si è costituita in giudizio la Società manifatture Falco con il patrocinio degli avv.ti Rolando Quadri e Teodoro Doria.

Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. - La Commissione dei ricorsi in materia di brevetti, nella sua ordinanza, ha sostanzialmente osservato:

- in via preliminare: che l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco è pregiudiziale alla decisione sul merito della impugnazione proposta avanti ad essa Commissione, poiché, ammessa l'incostituzionalità denunciata, sarebbe superata l'indagine sulla portata dell'art. 5 del decreto del 1942;

- sul merito dell'eccezione di illegittimità: che questa - sebbene non tenga conto del fatto che il secondo comma dell'art. 3 del citato R.D.L. n. 317 del 24 febbraio 1939 aveva autorizzato il Governo ad innovare, modificare e perfino a sopprimere le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, al fine di armonizzarle anche con le convenzioni internazionali, e non tenga conto neppure della circostanza che la durata ventennale del termine fu introdotta proprio per uniformare l'ordinamento interno e quello internazionale - non poteva tuttavia considerarsi manifestamente infondata.

4. - La difesa della Società manifatture Falco ribadisce in questa sede l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata avanti alla Commissione. Osserva inoltre che l'ordinanza della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti ha colto solo un aspetto della questione di illegittimità costituzionale sollevata dalla Società manifatture Falco, in particolare non considerando che le disposizioni contenute agli articoli 5 e 82 del R.D. n. 929 del 1942 eccedono dai limiti della delegazione in quanto - in contrasto con l'art. 2 della legge di delegazione 24 febbraio 1939, n. 317 - innovano radicalmente rispetto alla disciplina anteriore della registrazione dei marchi.

Conclude chiedendo dichiararsi la illegittimità degli articoli 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

5. - All'opposto, l'Avvocatura generale dello Stato premette che nella motivazione dell'ordinanza della Commissione dei ricorsi sono poste in evidenza tutte le ragioni per le quali deve ritenersi la legittimità della norma; rileva che la questione per cui è causa presenta una stretta analogia con altra, in materia di brevettabilità dei processi per la produzione di medicinali, già decisa da questa Corte con sentenza n. 37 del 24 gennaio 1957; sottolinea come la maggiore durata dei brevetti per marchi d'impresa fu introdotta per uniformare la legge interna alla convenzione internazionale del 13 aprile 1891 (Accordo di Madrid) alla quale anche l'Italia aveva aderito. Conclude chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale dell'art. 4, comma terzo, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

6. - Sia la difesa delle Manifatture Falco che l'Avvocatura generale dello Stato hanno poi presentato, entrambe in data 30 aprile scorso, due memorie difensive nelle quali le mutue ragioni, già svolte nelle comparse rispettivamente di costituzione e di intervento, vengono ribadite e illustrate.

In particolare, la difesa delle Manifatture Falco sviluppa la tesi della illegittimità degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, rilevando che, per i marchi depositati vigente la legge 30 agosto 1868, n. 4577, il principio in essa fissato della durata indefinita della protezione del marchio di impresa era stato mantenuto fermo dall'art. 2 della legge di delegazione del 24 febbraio 1939, sia pure attraverso la formula della sospensione dell'altro principio, quello della durata decennale, contenuto nel R.D. del 13 settembre 1934. Conseguentemente - sempre secondo la difesa della Società Falco - il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 37 del 24 gennaio 1957, contenuto nella comparsa di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, si risolverebbe contro la tesi della stessa Avvocatura generale dello Stato, non essendosi tenuto

conto della diversa portata pratica dell'art. 2 della legge di delegazione nelle diverse materie dei brevetti per processi medicinali e di quelli per marchi di fabbrica. Conclude insistendo nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 4, terzo comma, 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929.

Dal suo canto l'Avvocatura generale dello Stato, nella propria memoria, insiste nelle ragioni già esposte, in rapporto specialmente all'ampiezza dei poteri conferiti al Governo con la norma di cui all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n. 317.

Considerato in diritto:

1. - La difesa della Società manifatture Falco ha richiesto, nella comparsa di costituzione dinanzi a questa Corte, la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 82 del R.D. 21 giugno 1942. mentre la Commissione dei ricorsi in materia di brevetti con la sua ordinanza del 12 luglio 1957 aveva rinviato alla Corte la questione della legittimità costituzionale unicamente dell'art. 4, comma terzo, del decreto stesso. Nella memoria, poi, pur non trascurando il richiamo dell'art. 4, ha insistito nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dei due articoli 5 e 82, e nella discussione orale ampiamente si è soffermata sulla assunta illegittimità costituzionale dell'art. 82.

La Corte non può non disattendere la richiesta del patrono della Società Falco per quanto riguarda gli artt. 5 e 82 del citato decreto delegato, dovendo unicamente esaminare la proposta questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 4, terzo comma, del decreto stesso, così com'è stato richiesto con l'ordinanza della Commissione dei brevetti. La Corte infatti è chiamata a pronunciarsi in sede di giudizio incidentale, epperò deve attenersi, in base al disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ai termini della questione di legittimità costituzionale quale è stata formulata dal giudice che ha disposto il rinvio, prendendo in esame le disposizioni delle quali è stata assunta la illegittimità costituzionale, e le è inibita ogni estensione del giudizio. Conseguentemente anche le parti in causa non possono richiedere una siffatta estensione (v., da ultimo, sentenza della Corte del 25 giugno 1957, n. 103). E ammessa benvero, a norma dell'art. 27 della richiamata legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di altre disposizioni legislative, ma soltanto nel caso che, nei limiti dell'impugnazione, la loro illegittimità derivi, come conseguenza, dalla decisione adottata, sicché, come ha ritenuto questa Corte, a tale ulteriore pronuncia non può procedersi se non nel caso di accoglimento dell'istanza proposta e per effetto, appunto, della dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate (sentenza 1 marzo 1957, n. 43).

2. - Ciò posto, è da rilevare che, in base alla legge 30 agosto 1868, n. 4577, la durata della protezione del marchio di fabbrica regolarmente depositato era indefinita, purché ne concorresse l'uso, il quale, in certa guisa, implicava un atto di volontà che riconfermava e rinnovellava il diritto, senza bisogno, quindi, di espressa rinnovazione del deposito, che era istituto sconosciuto dalla legge del 1868. In base alla delega data con la legge 25 novembre 1926 n. 2032, si ebbe il R.D. 13 settembre 1934, n. 1602, che regolava l'intera materia delle privative industriali e dei marchi di fabbrica e di commercio, il quale, all'art. 95, secondo comma, stabiliva: "La registrazione del marchio nel Regno ha effetto per dieci anni dalla data medesima (dalla data della presentazione della domanda di registrazione all'amministrazione italiana), salvo il caso di rinuncia del titolare del marchio, ma può essere rinnovata per periodi di egual durata su domanda da presentarsi prima della scadenza del decennio". Ma questa disposizione, che limitava a dieci anni la durata della protezione derivante dalla registrazione del marchio, non venne attuata, al pari di tutte le altre disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, la cui entrata in vigore era stata condizionata, dall'art. 134 del decreto stesso, alla

pubblicazione del regolamento, che non fu mai emanato.

In tal modo si presentava lo stato della legislazione, sul punto in controversia, quando, per regolare la complessa materia delle privative industriali, sopraggiunse la legge delega 24 febbraio 1939, n. 317, già esaminata in altra analoga occasione da questa Corte con la sentenza 24 gennaio 1957, n. 37. La legge delega richiamava il R.D. 13 settembre 1934 e, con l'art. 1, stabiliva che il medesimo avrebbe dovuto avere attuazione "in tempi diversi, mediante distinti provvedimenti, separatamente per la materia delle invenzioni, per quella dei modelli e per quella dei marchi". La legge stessa concedeva poi al Governo ampiezza di poteri circa la ripartizione delle disposizioni riguardanti le materie e il tempo della loro emanazione. L'ultimo comma, infatti, dell'art. 1 stabiliva: "Al Governo del Re sono delegati i necessari poteri per stabilire la ripartizione delle disposizioni secondo le tre distinte materie anzidette, per regolare la gradualità dell'applicazione delle disposizioni stesse e per riunire in appositi testi le disposizioni da mettere in attuazione per prime, nonché quelle da attuare in tempi successivi". Circa, infine, l'ampiezza dei poteri che, con la delegazione, venivano conferiti e il metodo da seguire per il loro esercizio, il secondo e il terzo comma dell'art. 3 stabilivano: "Il Governo del Re, con i poteri anzidetti, provvederà altresì a coordinare... le disposizioni richiamate,... al fine di disciplinare organicamente le singole materie, integrando, modificando, sopprimendo le disposizioni stesse (le disposizioni del R.D. 13 settembre 1934, n. 1602), anche per armonizzarle con le convenzioni internazionali, esecutive nel Regno, e, in generale, con le altre leggi dello Stato. Gli stessi testi indicheranno anche le leggi e i decreti che resteranno abrogati con la loro entrata in vigore".

Sennonché, con l'art. 2 della legge delega veniva differita a tempi successivi l'attuazione di vari articoli del richiamato R.D. 13 settembre 1934. Precisamente, per quanto riguarda la materia dei marchi di fabbrica: lettera a) artt. 28 e 90, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'esame preventivo della novità in materia sia di invenzioni, sia di marchi; lettera b) art. 33, eccettuato il n. 2 del comma secondo, art. 91 e art. 92, e connesse disposizioni, per la parte riguardante l'opposizione preventiva in materia sia di invenzioni sia di marchi; lettera d) art. 120 e seguenti, nonché artt. 123 e seguenti, e connesse disposizioni, riguardanti, rispettivamente, l'istituzione del Consiglio delle privative e dei marchi e l'istituzione dell'Albo dei rappresentanti per le privative e per i marchi. Aggiungeva, il secondo comma del detto art. 2, che, "analogamente", veniva "differita l'attuazione:... dell'art. 95, comma secondo, riguardante la durata degli effetti della registrazione dei marchi", durata che, come innanzi si è veduto, era stata limitata a dieci anni.

3. - Per quanto riguarda i marchi, la delega fu attuata con la emanazione del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, recante il "testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d'impresa". Pur dichiarandosi, nell'epigrafe del decreto, che si era tenuta presente la necessità di provvedere alla emanazione delle disposizioni legislative "da mettere in attuazione per prime" - il che val quanto dire che, in concordanza col disposto dell'art. 1 della legge delegante, erano state rinviate a tempi successivi le disposizioni riservate con l'art. 2 pur tuttavia col detto decreto veniva emanato un testo organico sulla materia dei brevetti per marchi d'impresa, e ciò in adempimento del disposto degli artt. 1 e 3 della legge delegante e utilizzando quegli ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazioni ecc. conferiti con l'art. 3 della legge stessa.

Sorge, quindi, il problema dibattuto nel presente giudizio se, essendo stata rinviata dal legislatore delegante l'applicazione del principio del termine decennale stabilito col comma secondo dell'art. 95 del R.D. 13 settembre 1934, poteva il legislatore stesso, in sede di emanazione della legge delegata, stabilire un diverso principio, fissando un altro termine per la durata degli effetti della registrazione dei marchi.

Ritiene la Corte che ciò il legislatore poteva fare, senza eccedere dai limiti della delega che gli era stata conferita.

Bisogna infatti rilevare un punto essenziale, e cioè che il legislatore nell'emanare le norme delegate non violò l'art. 2 del decreto delegante. Egli infatti non provvide sulle disposizioni che erano state riservate col detto articolo e ne rinviò il regolamento a tempi successivi. Per quanto riguarda il termine di durata degli effetti della registrazione dei marchi, non introdusse affatto, nella legge delegata, il termine di durata decennale che, corrispondendo ad un certo tipo di legislazione, era stato stabilito nel decreto del 13 settembre 1934. Ciò gli era vietato dal disposto dell'art. 2 della legge delegante che, rinviando l'applicazione del termine decennale, aveva tenute presenti alcune esigenze amministrative, forse non tutte ancora soddisfatte; ma questo non poteva impedire al legislatore di introdurre un termine diverso e più lungo, corrispondente a diverso tipo legislativo, e, come più innanzi si ricorderà, anche ad accordi internazionali. Cade in acconcio, in proposito, la osservazione già fatta dalla Corte in occasione della ricordata sentenza 24 gennaio 1957, che pur riguardava una materia ben più circoscritta che non l'attuale, quale quella della brevettazione dei processi per la fabbricazione dei medicinali. Rilevò allora la Corte che il Governo, dovendo emanare, quale prima legge di attuazione della delega, un testo organico sui brevetti industriali, e quindi un testo necessariamente completo, doveva indubbiamente occuparsi di quel punto; e la stessa osservazione non può non essere fatta, circa il termine di durata della registrazione dei marchi, in relazione alla più ampia e generale materia da disciplinare con un testo organico delle disposizioni sui brevetti per i marchi d'impresa.

4. - Ha ritenuto peraltro la difesa della Società Falco che il legislatore, in sede di attuazione della delega, non aveva alcun potere di stabilire un termine di durata per gli effetti della registrazione dei marchi; giacché, essendo stata rinviata l'applicazione dell'art. 95° secondo comma, del decreto 13 settembre 1934, e quindi, l'attuazione del principio in esso contenuto della durata decennale degli effetti della registrazione dei marchi, o non doveva occuparsi per nulla di tal punto, nella legge delegata, continuando così ad aver vigore il principio della durata indefinita della registrazione, col concorso dell'uso, derivante dalla legge del 1868, che in questa parte doveva essere considerata non abrogata; oppure doveva espressamente sancire, nella legge delegata, siffatto principio della durata indefinita. Ed aggiunge, a favore di questa seconda soluzione, che è appunto questa che deve essere ritenuta la soluzione legittima, se si tien conto del criterio seguito dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza emessa sulla questione della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicinali. Infatti la Corte, ammesso il presupposto che il nuovo testo delegato, siccome testo organico e completo sulla materia dei brevetti industriali, una disposizione sulla brevettabilità o meno dei procedimenti per la produzione dei medicinali doveva contenere, rilevò che il legislatore non poté fare a meno di stabilire il divieto della brevettabilità, derivante dalla legge sardo - piemontese 30 ottobre 1859, n. 3731, che su tal punto era da ritenersi tuttora in vigore, una volta che, con la legge delega, era stata rinviata l'attuazione del secondo comma dell'art. 16 del R. D. 13 settembre 1934, che, invece, ammetteva la brevettabilità. Così ora - sempre secondo l'assunto della difesa della Società Falco -, nella materia dei marchi d'impresa, dato l'analogo rinvio, riguardante il termine, contenuto nello stesso articolo 2, non poteva e non doveva il legislatore, in sede di legge delegata, che unicamente limitarsi a sancire la durata indefinita degli effetti della registrazione dei marchi.

A siffatto rilievo è da opporre che l'analogia col caso della brevettabilità dei procedimenti per la produzione dei medicinali non sussiste, perché nel caso dei medicinali non si poteva che o affermare o negare la brevettabilità. Sospesa la possibilità della brevettazione, ed essendo opportuno che il legislatore si occupasse espressamente anche di tal punto nel testo che andava ad emanare, non poteva non essere stabilito, nel detto testo, il divieto. Ma nel caso invece ora in controversia, nel caso cioè della durata della registrazione dei marchi d'impresa, non si presentavano soltanto quelle due soluzioni, l'una negativa e l'altra positiva, sibbene diverse soluzioni, con un solo divieto: il divieto di introdurre il principio della durata decennale. Determinarsi in uno o altro senso, abbracciare una o altra soluzione, rientrava indubbiamente nelle facoltà del legislatore, e all'opera di lui largamente soccorreva il disposto della stessa

legge delega, la quale, come innanzi si è visto, conferiva, con l'art. 3, i più ampi poteri di coordinamento, integrazione, modificazione, soppressione, anche per armonizzare le emanande disposizioni con le convenzioni internazionali esecutive nel Regno e con le altre leggi dello Stato. Sul terreno del controllo della legittimità costituzionale, non è certamente da imputarsi al legislatore di aver fatto uso di siffatti larghi poteri, e, nel caso, di avere introdotto il termine ventennale di durata della registrazione dei marchi di impresa, che poi corrisponde ad un sistema largamente accolto anche da altri Stati, e che è stato adottato con l'art. 6 dell'accordo di Madrid, allegato al R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 169. Ogni critica che sia fatta alla scelta operata dal legislatore nell'adottare questo sistema del termine ventennale, pur restando nei limiti delle facoltà a lui delegate, certamente esula dal campo del controllo della legittimità costituzionale per rientrare invece in quello della politica legislativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con la ordinanza 12 luglio 1957 della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, circa la durata ventennale dei brevetti per marchi d'impresa, in relazione all'art. 2, secondo comma, e all'art. 3 del R.D.L. 24 febbraio 1939, n.317, e in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1958.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.