CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **42/1986** (ECLI:IT:COST:1986:42)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**
Udienza Pubblica del **18/02/1986**; Decisione del **26/02/1986**
Deposito del **03/03/1986**; Pubblicazione in G. U. **12/03/1986**
Norme impugnate:
Massime: **12287 12288**
Atti decisi:

N. 42

SENTENZA 26 FEBBRAIO 1986

Deposito in cancelleria: 3 marzo 1986.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 10/1 s.s. del 12 marzo 1986.

Pres. PALADIN - Rel. ANDRIOLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO - Prof. GABRIELE PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 21 marzo 1967 n. 158 (modifica

dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa) promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 dalla Corte di Appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra S.p.A. Antonio Amato e C. e S.p.A. Cosimo Amato e C. iscritta al n. 394 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 dell'anno 1978;

visto l'atto di costituzione della S.p.A. Antonio Amato e C. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino e l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1.1. - Con sent. 14 dicembre 1976-17 febbraio 1977, il Tribunale di Salerno, sezione I civile, dichiarò la convenuta S.p.A. Amato Antonio responsabile di concorrenza sleale nei confronti della attrice S.p.A. Cosimo Amato Molini e Pastifici in liquidazione per uso illegittimo dei segni distintivi di impresa limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 marzo 1967 n. 158 e la cessazione definitiva della produzione e del commercio della società attrice, e per l'effetto condannò la convenuta al risarcimento in favore della attrice del relativo danno da determinarsi e liquidarsi in separato giudizio; rigettò le altre domande proposte dalla società attrice dichiarando assorbito l'esame della riconvenzionale condizionata della convenuta; dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

1.2. - Con ordinanza emessa il 31 gennaio 1978 (notificata il 16 e comunicata il 27 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 313 dell'8 novembre 1978 e iscritta al n. 394 R.O. 1978) la Corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno, premesso che la S.p.A. Antonio Amato e C. eccepiva la incostituzionalità della l. 21 marzo 1967 n. 158 e quindi dell'art. 13 comma secondo r.d. 25 giugno 1942 n. 929 per quanto concerne l'applicazione della norma alle situazioni già consolidate nel vigore del testo originario dell'art. 13 (in particolare, quando nella adozione successiva dello stesso nome fossero stati introdotti elementi idonei a differenziare i marchi ed in esecuzione di convenzione intervenuta tra i titolari di marchi con lo stesso nome patronimico) e ritenuto che l'art. 13, nella nuova formulazione, più non consente la consistenza di marchi comprendenti il nome patronimico di omonimi imprenditori concorrenti pur con l'aggiunta di idonei elementi differenziatosi e pare disporre, in via assoluta ed inderogabile, la prevalenza del marchio anteriore su quello successivo non più legittimamente utilizzabile e che la legge n. 158/1967 era da consolidata giurisprudenza ritenuta di natura pubblicistica ed incidente anche su situazioni pregresse, ha reputato la l. 158/1967 in contrasto con gli artt. 25 comma secondo Cost. e 11 prelim. c.c. perché verrebbe ad essere data efficacia retroattiva con conseguenze anche in situazioni legittimamente consolidate, con l'art. 41 Cost. perché verrebbe a comprimersi il libero svolgimento della iniziativa economica privata di alcuni ad esclusivo vantaggio di altri della medesima categoria, con l'art. 42 comma secondo e terzo Cost. perché verrebbe ad espropriarsi il bene patrimoniale (marchio) senza corrispondere indennizzo ha la sollevata questione di costituzionalità giudicato non manifestamente infondata e pregiudiziale alla decisione della controversia di merito in quanto la S.p.A. Cosimo Amato in liquidazione ha posto a fondamento della propria pretesa la ripetuta legge.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 7 agosto 1978, gli avvocati Paolo Clarizia, Giuseppe Guarino e Giuseppe Sena nell'interesse della S.p.A. Antonio Amato deducendo e concludendo dichiararsi che l'art. 13

comma secondo della legge sui marchi, modificato dalla l. 158/1967, con particolare riguardo alla applicazione della norma alle situazioni già consolidatesi nel vigore del testo originario è illegittimo per contrasto con i principi di cui agli artt. 25, 41 e 42 Cost..

Con atto depositato il 23 novembre 1978, è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, richiamati passi della relazione alla Camera sulla l. 158/1967, ha argomentato e concluso per la evidente infondatezza della proposta. questione sul riflesso che l'art. 25 Cost. attiene ai delitti, che l'art. 11 disp. prelim. non ha carattere di regola assoluta e che non sussiste contrasto tra l'art. 41 Cost. e la norma impugnata la quale mira a potenziare il libero svolgimento della iniziativa economica e non attenta alla proprietà privata garantita dall'art. 42 Cost..

2.2. - Alla pubblica udienza del 18 febbraio 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Guarino per la S.p.A. Antonio Amato e l'avv. dello Stato Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri hanno illustrato le contrapposte conclusioni.

Considerato in diritto:

3.1. - Con l'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158, l'art. 13 comma secondo r.d. 21 giugno 1942 n. 929 ("Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria od il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla, od insegna usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo") è stato Così modificato: "Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio, purché non sia costituito da un nome, ditta, sigla o insegna uguale o simile a quello usato da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere".

La modificazione è stata giustificata dalla constatazione che l'onere, imposto dall'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, di accompagnare i marchi patronimici con elementi idonei a differenziarli da omonimi marchi non era, alla luce dell'esperienza, apparsa efficace; Così la relazione illustrativa della proposta di legge di modifica dell'art. 13 comma secondo, d'iniziativa del deputato Bima, presentata alla Camera il 18 febbraio 1964, nella quale non si mancava di porre in rilievo l'opportunità di adeguare la patria legislazione sui marchi al "Project d'une joi uniforme pour la protection des Marques de fabrique", proposto dalla C.E.E., il cui art. 3 prevedeva che il nome di un marchio - sia di fantasia o di nome patronimico - non deve essere uguale né rassomigliante ad un altro marchio depositato né porre sullo stesso piano sia i marchi costituiti da nomi patronimici che quelli costituiti da altre indicazioni.

3.2. - La constatazione che la giurisprudenza, su cui si è fondato il giudice a quo per dire incidente l'art. un. l. 158/1967 su situazioni pregresse non può dirsi "consolidata" al punto da rapresentare alla data della ordinanza di rimessione (31 gennaio 1978) diritto vivente, non esime dallo scrutinare la fondatezza del sospetto di incostituzionalità questa Corte che in non pochi incontri non ha esitato a verificare la conformità alla Carta costituzionale di interpretazioni di norme, alle quali pur si affiancavano altra o altre interpretazioni, rilevando sl' la interpretazione ritenuta contraria ai dettami costituzionali ma non vietando altra o altre interpretazioni non soggette al vaglio di legittimità.

4. - Tali punti fermati, il contrasto, dal giudice a quo ravvisato, tra il testo dell'art. 13 comma secondo r.d. 929/ 1942, quale modificato in virtù dell'art. un. l. 158/1967, da un lato e gli artt. 25, 41 e 42 comma secondo e terzo Cost. dall'altro lato non sussiste.

L'art. 25 non può essere esteso fuori della materia penale né a tanto giova il richiamo dell'art. 11 disp. prelim. c.c., che non ha vigore costituzionale e comunque non ha carattere assoluto.

I valori della iniziativa economica privata pur nel rispetto dell'utilità sociale, della sicurezza, della libertà e della dignità umana, garantiti dall'art. 41, non sono menomamente offesi dalla norma impugnata, che mira - traverso il rispetto del canone, prior in tempore potior in iure - ad assicurare al titolare del marchio patronimico preminenza rispetto a chi usa in un tempo successivo lo stesso contrassegno d'identificazione del prodotto senza altri elementi d'identificazione di cui la esperienza aveva svelato la inidoneità.

L'art. 42 comma secondo e terzo, lungi dal porre in dubbio la legittimità della norma impugnata, ne fornisce giustificazione perché anche la titolarità e il godimento dei beni immateriali vanno armonizzati con l'interesse sociale, la cui sussistenza nel caso di specie non compete a questa Corte verificare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. un. l. 21 marzo 1967 n. 158 (modifica dell'art. 13 r.d. 21 giugno 1942 n. 929 in materia di brevetti per marchi d'impresa), sollevata, in riferimento agli artt. 25 comma secondo, 41, 42 comma secondo e terzo Cost., con ordinanza 31 gennaio 1978 (n. 394 R.O. 1978) della Corte d'appello di Napoli - sezione distaccata di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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.