

RICORSO N. 7534

UDIENZA DEL 23/04/2018

SENTENZA N. *44/18*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pres. <b>Vittorio RAGONESI</b> | - Presidente |
| 2. Prof. <b>Mario LIBERTINI</b>   | - Componente |
| 3. Prof. ssa <b>Valeria FALCE</b> | - Componente |

Sentito il relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentito il rappresentante del ricorrente;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

**DC COMICS**

contro

**D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi**

\*            \*\*\*\*\*            \*

## Svolgimento del processo

In data 11 aprile 2013 Marco Doronzo depositava la domanda n. BA2013C000330 per la registrazione del marchio qui di seguito rappresentato



per contraddistinguere i seguenti prodotti della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza: Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

La domanda in questione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 24 del 18 giugno 2013.

Nei confronti di essa la Società DC COMICS depositava in data 13 settembre 2013 un atto di opposizione, diretto contro tutti i prodotti, rivendicati nella domanda del marchio contestato di cui alla citata Classe 25

Deduceva l'opponente che il ricorso era basato sui seguenti segni notori:



Per i citati segni venivano inoltre dedotte anche le seguenti registrazioni di marchio:

a) per il primo, costituito dalla lettera S in uno scudo, registrazione U.E. n. 3429354 concessa il 29 marzo 2005 su domanda depositata il 22 ottobre 2003, rinnovata il 26 giugno 2013, per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 e 41 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

b) per il secondo, costituito dalla figura umana con sopra la scritta "SUPERMAN", registrazione nazionale n. 3690, su domanda depositata il 18 novembre 1966, ultimo rinnovo il 09 novembre 2006 col n. 1221307 per contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 25, 28 e 30 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

c) per il terzo costituito dalla lettera S in uno scudo con sopra la scritta "SUPERMAN", registrazione nazionale n. 364062, concessa il 02 agosto 1985, su domanda depositata il 14 dicembre 1978, ultimo rinnovo il 03 giugno 2010 con il n. 1300979 per

contraddistinguere i prodotti appartenenti alle classi 9, 14, 16, 20, 25, 26 e 28 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

L'opponente, evidenziava, innanzitutto, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 CPI, il marchio contestato comprendeva, senza che fosse stato acquisito alcun consenso, *“un segno notorio utilizzato in campo artistico quale riproduzione dei tratti essenziali e caratterizzanti del personaggio letterario contraddistinto dal nome ‘SUPERMAN’ ”*.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, deduceva che il marchio contestato era simile ai propri marchi anteriori e che i rispettivi prodotti erano identici/affini , dando luogo a un forte rischio di confusione per il pubblico.

In data 23 aprile 2014, l'opponente inviava una memoria a completamento e spiegazione dei motivi di opposizione.

Il richiedente non svolgeva difese nella fase di opposizione .

L'UIBM rigettava l'opposizione ritenendo , quanto alla violazione dell'art 8 cpi, che i segni erano assolutamente diversi e , quanto alla violazione dell'art 12 , data per acquisita l'identità o la somiglianza dei prodotti , constatava che ,a livello visivo e concettuale, i segni non erano simili e che, a livello fonetico , gli stessi presentavano un livello molto basso di somiglianza ed escludeva di conseguenza ogni possibilità di rischio di confusione per i consumatori..

Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione Società DC COMICS .



Il Doronzo non ha svolto attività difensiva

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato

Quanto alla prima questione, riguardante, ai sensi dell'art 8 cpi, la titolarità del diritto di un segno notorio artistico ovvero letterario , , la decisione appare del tutto corretta laddove, pur avendo riconosciuto la notorietà dei segni fatti valere dall'odierna società ricorrente, ha ritenuto ,tuttavia , la assoluta diversità del segno del resistente.

A tale proposito non può non rilevarsi che anche nel contesto di una ipotesi rientrante nelle fattispecie di cui all'art 8 cpi , deve comunque effettuarsi una valutazione comparata tra i segni per accertarne l'identità o la somiglianza sulla base dei medesimi criteri richiesti per la valutazione di identità o somiglianza tra due marchi.

Nel caso di specie, occorre porre a base del confronto il marchio Superman costituito dalla figura di un uomo possente che indossa un costume avente uno scudo contenente una S all'altezza del petto al di sopra della cui testa vi è la scritta SUPERMAN ed il segno del resistente consistente nella dicitura " SUPER PIG "(in italiano super maiale) in colore nero, con la testa di un maialino rosa con una maschera nera, sovrastante la lettera " i "; tra le due parole, è raffigurato un maialino rosa con una maschera nera, mantello rosso, uno stemma sul petto con una " P" di colore rosso su fondo giallo, tutina blu e rossa con cintura gialla, gambe rosa e piedi arancio; il tutto all'interno di un ovale.

Trattasi in entrambi i casi di segni complessi che risultano però radicalmente diversi tra loro.

Sotto il profilo visivo il cuore del segno della società ricorrente è costituito da una figura umana in costume rappresentata in termini realistici mentre quello del resistente è costituito dal disegno di un goffo maialino a sfondo caricaturale.

Non appare seriamente contestabile che le due figure siano tra loro totalmente diverse

L'unico elemento di somiglianza è costituito dal costume, sia pure adattato al diverso spirito delle due figure, ove nello scudo disegnato sul petto, in luogo della lettera S del segno del ricorrente, vi è la lettera P.

Ma tale somiglianza non appare in grado di assumere un carattere significativo nella comparazione visiva delle due figure.

Sotto il profilo fonetico i termini SUPERMAN e SUPERPIG hanno in comune il fonema SUPER, mentre la differenza si incentra tra i fonemi MAN e PIG che rendono il suono delle due parole sostanzialmente diverso.

Venendo ad esaminare l'identità o la somiglianza a livello concettuale tra i due segni, va osservato che non è contestabile che il segno della società ricorrente rivesta un carattere di notorietà e quindi debba essere considerato un segno forte in relazione al quale assume particolare rilevanza, ai fini della tutela giuridica, il tipo e, cioè, il nucleo ideologico-espressivo (idea fondamentale) che sta alla base del segno ed in cui si riassume la sua spiccata attitudine individualizzante, con la conseguenza che debbono ritenersi

illegittime tutte le variazioni e le modificazioni che lascino persistere l'identità sostanziale e concettuale di esso ( ex plurimis Cass 3085/73)

Ciò posto non può non osservarsi che anche a livello concettuale i due segni presentano una sostanziale diversità

Il segno SUPERMAN della società ricorrente tende infatti a trasmettere l'idea di un uomo forte ,dotato di poteri speciali, che si batte per delle cause giuste; approccia quindi il consumatore sottoponendogli l'immagine di un uomo fortemente dotato di qualità.

Nulla di tutto ciò si rinviene nel segno del resistente che, tramite il disegno di un maialino umanizzato ,goffamente rivestito da un costume, dà al contrario l'idea di un soggetto ironico ,furbo , burlone o scherzoso. Il messaggio che viene rivolto al consumatore e, quindi, il nucleo ideologico–espressivo del segno, è conclusivamente totalmente diverso.

Quanto fin qui detto si riferisce tanto alla dedotta identità o somiglianza dei segni sotto il dedotto profilo della violazione dell'art 8 cpi che sotto quello della violazione dell'articolo 12 nei riguardi dei tre marchi in precedenza registrati dalla società ricorrente.

Resta da dire a questo ultimo proposito della possibilità di un rischio di confusione tra i consumatori consistente nel ritenere che i prodotti recanti i segni in contestazione provengano tutti dal medesimo produttore.

Dando per assodato che ,essendo i prodotti cui si riferiscono i segni quelli di cui alla classe 25 ( abbigliamento ed altro) , l'attenzione posta dal consumatore per il loro acquisto è di livello medio, il rischio di confusione è escluso dalla sostanziale diversità di cui si è dianzi detto tra i segni per cui è causa.

Il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese non avendo il Doronzo svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.

Roma 23.4.18

Il Presidente estensore



Depositata in Segreteria  
Addi 27 giugno 2018  
IL SEGRETARIO  
