

RICORSO N. 7854

UDIENZA DEL 28/2/2022

SENTENZA N. 41/22

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. Dr. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Prof. Avv. Gustavo Olivieri | - Componente - relatore |
| 3. Dr. Massimo Scuffi | - Componente |

Sentito il relatore;

sentiti i rappresentanti delle parti;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

WENG DONGYIN

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

DC COMICS

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

In data 4 aprile 2016 la WENG DONGYIN ha presentato la domanda n. 302016000032789 per la registrazione come marchio del segno

SUPER WOMEN FIRENZE

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza.

Nei confronti di tale domanda, in data 11 aprile 2017, presentava opposizione la società DC COMICS, invocando la titolarità dei seguenti diritti anteriori aventi ad oggetto:

1) Segni notori in campo artistico come SUPERMAN, SUPERGIRL, SUPERWOMAN

2) marchi anteriori come



- Marchio nazionale n. 301996900555692 su domanda depositata il 13 novembre 1996, registrato il 3 settembre 1998, ultimo rinnovo del 05 settembre 2017, per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.



- Marchio nazionale n. 301998900723086 su domanda depositata il 9 dicembre 1998, registrato il 6 dicembre 2001, ultimo rinnovo il 03 giugno 2010, per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza.

SUPERMAN

- Marchio U.E. n. 2973675 su domanda depositata il 13 dicembre 2002, registrato il 19 novembre 2007, rinnovato il 19 settembre 2012, per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;



- Marchio U.E. n. 38273 su domanda depositata il 1 aprile 1996, registrato il 2 febbraio 1998, ultimo rinnovo del 24 marzo 2016, per contraddistinguere, tra l'altro, i prodotti appartenenti alla classe 25 della classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai sensi dell'Accordo di Nizza;

L'opposizione è basata sui seguenti prodotti tutelati dai marchi anteriori:

- Marchio nazionale n. 301996900555692

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

- Marchio nazionale n. 301998900723086

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

- Marchio U.E. n. 2973675

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Articoli di abbigliamento, per uomo, donna e bambino, ovvero camicie, T-shirt, felpe, tute da jogging, pantaloni, pantaloncini, canotte, impermeabili, bavaglini di stoffa, gonne, camicette; Vestiti da donna, bretelle, maglioni, giacche, cappotti, impermeabili, tute da neve, cravatte, accappatoi, cappelli, berretti, visiere parasole, cinture, sciarpe, indumenti da notte, pigiami, biancheria intima, stivali, scarpe, scarpe da tennis, sandali, scarponcini, pantofole, calzini, indumenti da nuoto, costumi da carnevale e da*



Halloween; Tomaie di stivali; Dispositivi antiscivolo per scarponi; Rinforzi al tallone per stivali; Ferramenti per calzature; Guardoli per stivali; Visiere [cappelleria]; Pannolini (per neonati) in materie tessili; Sottascelle; Ferramenti per calzature; Tomaie; Carcasse di cappelli; Rinforzi al tallone per calzature; Rinforzi al tallone per le calze; Tacchi; Solette; Pannolini in materie tessili; Calzature (antisdrucchiolevoli per); Tasche di indumenti; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Sparati di camicie; Petti di camicie; Accessori in ferro per scarpe; Guardoli di calzature; Suole; Bulloni per scarpe per il calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Visiere; Calzature (guardoli di -); Pannolini per bambini in materie tessili; Pannolini-mutandina di stoffa; Calzature (punte di -) [spunterbi]; Strutture di cappelli; Fodere confezionate (parti d'indumenti); Visiere (cappelleria); Sottascelle; Rinforzi al tallone per scarpe; Dispositivi antiscivolo per scarpe; Rinforzi al tallone per le calze; Tomaie (calzature); Sproni (di camicie).

- Marchio U.E. n. 38273

Classe 25: *Cappelli e berrette [cuffie]; calzoncini; giacche; camicie; maglioni; T-shirt; magliette scollate senza maniche; accappatoi da bagno; guanti e guanti che coprono solo l'avambraccio; completi da jogging; pantaloni; jeans; indumenti impermeabili; costumi da bagno; biancheria intima; pigiami; costumi; bretelle; pantofole; calzerotti; maglieria; scarpe da tennis; sandali; scarpe e stivali; cinture di stoffa.*

L'opposizione è diretta contro i seguenti prodotti:

Classe 25: *Articoli di abbigliamento, cappelli, scarpe.*

Quale base normativa l'opponente ha indicato l'articolo 8, comma 3 e l'articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI).

Espletata l'istruttoria, l'Ufficio, con il provvedimento qui impugnato, ha accolto l'opposizione sulla base delle seguenti motivazioni.

Per quanto concerne la tutela accordata ai segni notori dall'art. 8, co. 1, CPI, l'Ufficio ha ritenuto sussistente il requisito della notorietà solo in relazione al segno "Superman" in considerazione della sua indubbia fama a livello mondiale; mentre non ha ritenuto sufficientemente provata, quanto meno nel nostro Paese, la notorietà dei segni "Superwoman" e "Supergirl". Muovendo da tali premesse e pur dando atto della diversità tra il segno "Superman" e quello del richiedente (Super Women Firenze), il

provvedimento impugnato ritiene che l'opposizione sia fondata *"in considerazione della più ampia tutela di cui godono i segni notori"*.

Del pari fondata deve ritenersi, ad avviso dell'Ufficio, l'opposizione fondata sul rischio di confusione tra segni ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett., c), CPI.

Infatti, da un lato, i prodotti per i quali si chiede la registrazione del segno opposto sono identici a quelli contrassegnati dai marchi anteriori dell'opponente. Dall'altro, il carattere distintivo e la notorietà acquisita dai marchi anteriori accrescono il rischio di confusione con il segno opposto, tenuto conto anche del livello di attenzione piuttosto limitato che caratterizza gli acquirenti dei prodotti in quesitone.

Avverso il provvedimento dell'Ufficio insorge la odierna ricorrente, la quale ne chiede la integrale riforma sulla base dei seguenti argomenti.

In primo luogo sostiene che la registrazione del marchio opposto riguarderebbe prodotti diversi da quelli per i quali i marchi anteriori hanno acquisito notorietà. Inoltre, i segni sarebbero diversi sia dal punto di vista fonetico che concettuale. Infine, il nome della città di Firenze presente nel segno opposto sarebbe elemento idoneo a scongiurare i paventati rischi di confusione con i marchi anteriori azionati dall'opponente.

Si è costituita in giudizio anche la società opponente, la quale insiste per il rigetto del ricorso e per la conferma del provvedimento impugnato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso avverso la decisione dell'Ufficio è infondato e non può essere accolto per i motivi qui di seguito esposti.

Ai fini del decidere occorre in primo luogo valutare la rilevanza della notorietà invocata dall'opponente ai sensi dell'art. 8, co. 3, CPI, che l'Ufficio ha ritenuto sussistente, sia pure limitatamente al segno "Superman". La norma in questione si riferisce, fra l'altro, ai nomi di persona, nonché ai segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo. La giurisprudenza teorica e pratica ritiene che la nozione vada interpretata in senso ampio, in modo da ricomprendere in essa anche i nomi dei personaggi famosi, come indubbiamente è quello di Superman. Tuttavia, la stessa dottrina non ha mancato di rilevare che, allorquando i nomi di tali personaggi siano

registrati e utilizzati come marchi, la loro tutela nei confronti di iniziative commerciali concorrenti di tipo parassitario sia da ricercare non già nella disposizione in esame, quanto piuttosto nelle regole comuni in materia di confondibilità tra segni e dunque, per ciò che interessa in questa sede, nell'art. 12, co.2, lett. c), CPI. Tale indirizzo, senz'altro condivisibile, merita di essere confermato anche in relazione al caso che occupa, tanto più che il nome del personaggio famoso per il quale s'invoca la tutela apprestata dall'art. 8, co.3, CPI (Superman) non coincide con (nel senso che si riferisce ad un personaggio diverso da) quello evocato nel marchio opposto (Super Woman). Ciò premesso, la decisione dell'Ufficio che ha ravvisato un rischio di confusione rilevante ai sensi dell'art. 12, co.2, let. c), CPI tra i segni in contestazione appare sostanzialmente corretta.

In particolare, la forte capacità distintiva dei marchi anteriori e la loro ampia notorietà a livello mondiale costituiscono fattori da tenere in considerazione anche ai fini della valutazione del rischio di confusione, che nella specie assume i connotati di un agganciamento al marchio anteriore agevolato dall'appartenenza del personaggio femminile evocato nel marchio opposto al medesimo "Pantheon" di supereroi.

Il rischio di associazione tra i due segni risulta poi ulteriormente accentuato dalla sostanziale identità dei prodotti sui quali i marchi sono destinati ad essere apposti e non può certo considerarsi sufficiente a scongiurarlo il riferimento alla città di Firenze che si rinviene nel marchio opposto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di confermare integralmente la decisione impugnata e di conseguenza rigetta il ricorso.

Le spese di giudizio, che si liquidano in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e, conseguentemente, vengono poste a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;

- condanna l'odierna ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Roma, 28.2.2022

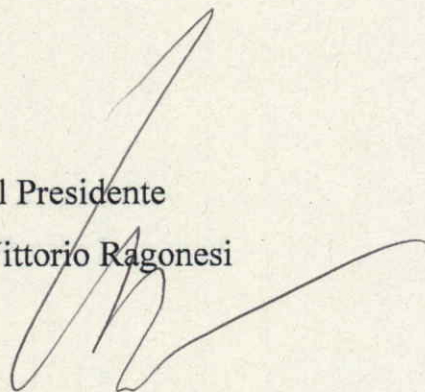
Il Componente Relatore

Prof. avv. Gustavo Olivieri



Il Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 24/6/22

IL SEGRETARIO

