

RICORSO N. 7916

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 77/22

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;

sentito il rappresentante del ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

DC COMICS

contro

DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi

e, nei confronti di

DAVIDE PASQUALE ZAMBONI e CHRISTIAN GIOVANNI FELICE BROTZA

* ***** *

FATTI DEL PROCEDIMENTO

I signori Davide Pasquale Zamboni e Christian Giovanni F. Brotza presentavano, in data 9/12/2016, la domanda di registrazione di marchio nazionale figurativo n. **302016000124557**, pubblicata nel bollettino ufficiale dell'UIBM n. 71 del 24/7/2017, di seguito rappresentato:



I prodotti contestati appartenevano alle seguenti

classe 9: *hardware e software informatico per un accesso a distanza protetto a computer e reti di comunicazione*

classe 42: *servizi informatici relativi all'archiviazione elettronica di dati*

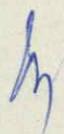
L'opposizione, depositata dalla DC Comics, era basata sul **segno notorio** consistente nella parola:

KRYPTONITE

E concerneva tutti i prodotti/servizi del marchio anteriore ed era diretta contro la registrazione della domanda di marchio per tutti i prodotti/servizi rivendicati.

L'Opponente, nella memoria prodotta a sostegno dei motivi di opposizione, contestava la domanda di registrazione del marchio dei richiedenti in quanto asseritamente in violazione dell'art. 8, co. 3, CPI.

Dopo aver sostenuto l'accresciuta capacità distintiva e notorietà del segno anteriore, sosteneva che il marchio oggetto di opposizione risultava "*molto simile*" al marchio anteriore ed i prodotti rivendicati risultavano identici.



Deduceva , pertanto, la sussistenza di un rischio di confusione per il pubblico.

Quanto alla somiglianza tra i segni, riteneva che i segni fossero altamente simili, se non identici, sotto ogni punto di vista.

I Richiedenti non depositavano argomentazioni difensive.

L'Ufficio rigettava l'opposizione sostenendo che nel caso non sussisteva l'identità dei segni prevista dall'art 8, comma 3 , c.p.i. ma solo la similarità.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso innanzi a questa commissione la DC Comics.

L'Ufficio ha depositato memoria.

I richiedenti Davide Pasquale Zamboni e Christian Giovanni F. Brotza non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente contesta la decisione dell'UIBM laddove ha ritenuto che i segni fossero solo simili ma non identici e che quindi la coesistenza tra gli stessi era possibile non esistendo tra gli stessi il rischio di confusione.

.La ricorrente sostiene invece che ai fini della violazione del diritto ai sensi dell'art 8 comma 3 cpi è sufficiente la somiglianza tra i segni .

Va premesso che i segni in contestazione che presentano tra loro elementi di somiglianza nelle parti verbali KRYPTONITE E KRIPTOLITE sono i seguenti

--	--



	<p>KRYPTONITE</p>
<p>Marchio del richiedente</p>	<p>Segno notorio su cui si basa l'opposizione</p>

Ciò posto il motivo è fondato.

Si ritiene da autorevole dottrina che l'art. 8 CPI si distacca in modo netto dalla tutela del marchio, fondata tradizionalmente sulla sua funzione distintiva e quindi sull'esistenza di un rischio di confusione sull'origine dei prodotti/servizi. La norma in esame mira invece a tutelare l'avente diritto contro ogni fenomeno di sfruttamento economico e di agganciamento parassitario del marchio notorio.

Come già correttamente affermato da precedenti decisioni dell' UIBM in fattispecie analoghe ,la finalità della norma è quella di riservare in esclusiva all'avente diritto lo sfruttamento commerciale della notorietà : ritenendo pertanto che il vantaggio risultante dall'uso da parte di un terzo di un segno identico o simile a un segno notorio è tratto indebitamente quando egli, con siffatto uso, tenta di porsi nel solco tracciato dal marchio notorio al fine di beneficiare del potere attrattivo, della reputazione e del prestigio di quest'ultimo e di sfruttare, senza compensazione economica, lo sforzo commerciale effettuato dal titolare del marchio per creare e mantenere l'immagine del marchio.

A tale proposito il tribunale di Milano ha già avuto modo di affermare che
“ in ragione della ratio antiparassitaria, l'ambito di protezione assicurato dall'art 8 c.p.i. dipende dal grado di notorietà raggiunto dal segno : in



caso di vera a propria celebrità finisce per prescindere non solo da ogni potenzialità confusoria (anche sotto il profilo del nesso di associazione) ma anche financo da qualsiasi nesso ideale tra lo stesso ed il prodotto in quanto il suo valore suggestivo – evocativo di per sé assicura una capacità attrattiva nei confronti dei consumatori” (Trib Milano n. 2524/2013 del 30 maggio 2013).

La Commissione condivide i citati orientamenti.

Deve quindi ritenersi che ,nonostante i segni non siano identici ma solamente simili, ciò sia sufficiente per l’applicazione dell’art 8 comma 3 cpi sussistendo comunque un indebito sfruttamento commerciale della notorietà del segno della ricorrente .

Essendo quella esaminata l’unica *ratio decidendi* della decisione impugnata e non risultando posta in discussione la notorietà del segno della ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dei resistenti al pagamento in solido delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso; annulla il provvedimento impugnato e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidati in euro 3 mila

Roma 16.5.22

Il Presidente est.

Depositata in Segreteria

Addi 6/7/22

IL SEGRETARIO

