

RICORSO N. 7875

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 78/22

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

In data 2 dicembre 2016 i sigg. DAVIDE PASQUALE ZAMBONI e CHRISTIAN GIOVANNI F. BROTZA di Sassari depositavano la domanda di registrazione di marchio figurativo <sup>KRIPTOLITE</sup> contenente la dicitura "KRIPTOLITE" n. 302016000122505, per contraddistinguere i prodotti e servizi rientranti nelle seguenti classi:

- 9 hardware e software informatico per un accesso a distanza protetto a computer e reti di comunicazione;
- 42 servizi informatici relativi all'archiviazione elettronica di dati.

La domanda in questione veniva pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d'impresa n. 71 del 24 luglio 2017.

In data 23 ottobre 2017 la DC Comics, depositava atto di opposizione nei confronti della suddetta domanda, in relazione a tutti i prodotti e servizi richiesti, basando l'opposizione sul segno notorio in campo artistico "KRYPTONITE".

L'opponente invocava l'articolo 8 del Codice della proprietà industriale (CPI). esponendo l'origine e la storia del personaggio fantastico di Superman, richiamandone la notorietà. Sosteneva poi che non poteva scorporarsi dalla notorietà del celeberrimo supereroe, l'unica sostanza in grado di indebolire e annientare i suoi poteri, vale a dire, la Kryptonite, un minerale immaginario, derivante dall'esplosione di Krypton, Evidenziando altresì che il termine Kryptonite è talmente noto da comparire ormai nei dizionari.

Gli oppositi non hanno depositato memorie difensive

L'Ufficio , con decisione del 28/7/2020 rigettava l'opposizione sostenendo che , nessun elemento probatorio era stato fornito, né era ricavabile, circa la qualità della opponente di "avente diritto esclusivo ", sulla dicitura "KRYPTONITE", di cui peraltro riconosceva la notorietà universale , elemento su cui si basava l'opposizione alla registrazione del marchio dei richiedenti , anche per il vasto utilizzo del termine in questione anche in altri settori .

In secondo luogo affermava che nel caso non sussisteva l'identità dei segni prevista dall'art 8, comma 3 , c.p.i. ma solo la similarità il che escludeva la possibilità di applicare l'articolo in questione

Avverso questa decisione dal DC Comics ha proposto ricorso innanzi a questa Commissione.

Lo Zamboni ed il Brotza non hanno svolto attività difensiva.

”

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la DC Comics afferma la propria legittimazione ad agire essendo titolare del diritto sulla dicitura KRYPTONITE.

Con il secondo motivo 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 sono i seguenti

KRYPTOLITE  
↓

“KRYPTONITE”.

Il primo motivo è fondato.

La ricorrente ha depositato ampia documentazione da cui risulta di essere titolare dei diritti sul termine per cui è causa.

Si segnala a tale proposito il contenuto dell'allegato 7 ove si afferma che la kryptonite è una sostanza immaginaria dell'Universo DC .A ciò si aggiunge l'allegato 8 che concerne copie dei fumetti Action Comics e Superman Confidential su cui compare il riferimento al sito DC comics . Inoltre, nell'allegato 14 sono riportate le copie dei certificati di copyright USA tra cui in particolare il certificato di cui all'allegato 14 B che riguarda Superman ove viene indicato anche il termine kryptonite tra gli elementi attinenti al personaggio pubblicati su Action Comics ed altresì il certificato 14 C che include il diritto all'uso esclusivo del nome Superman e degli altri segni di identificazione del personaggio incluso anche in questo caso il termine Kryptonite.

Il motivo va pertanto accolto.

Altrettanto deve dirsi per il secondo motivo .

Si ritiene da autorevole dottrina che l'art. 8 CPI si distacca in modo netto dalla tutela del marchio, fondata tradizionalmente sulla sua funzione

.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

Il primo motivo è fondato.

La ricorrente ha depositato ampia documentazione da cui risulta di essere titolare dei diritti sul termine per cui è causa.

Si segnala a tale proposito il contenuto dell'allegato 7 ove si afferma che la kryptonite è una sostanza immaginaria dell'Universo DC .A ciò si aggiunge l'allegato 8 che concerne copie dei fumetti Action Comics e Superman Confidential su cui compare il riferimento al sito DC comics . Inoltre, nell'allegato 14 sono riportate le copie dei certificati di copyright USA tra cui in particolare il certificato di cui all'allegato 14 B che riguarda Superman ove viene indicato anche il termine kryptonite tra gli elementi attinenti al personaggio pubblicati su Action Comics ed altresì il certificato 14 C che include il diritto all'uso esclusivo del nome Superman e degli altri segni di identificazione del personaggio incluso anche in questo caso il termine Kryptonite.

Il motivo va pertanto accolto.

Altrettanto deve dirsi per il secondo motivo .

Si ritiene da autorevole dottrina che l'art. 8 CPI si distacca in modo netto dalla tutela del marchio, fondata tradizionalmente sulla sua funzione

h

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 e 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 .

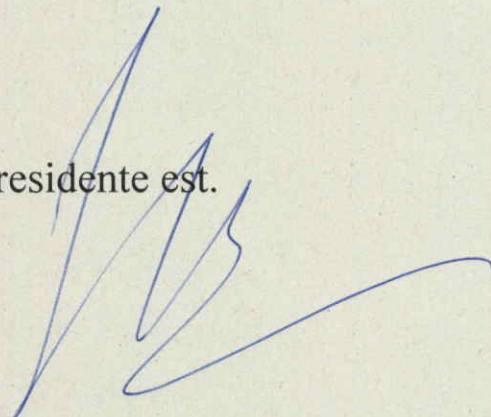
Essendo quella esaminata l'unica *ratio decidendi* della decisione impugnata e non risultando posta in discussione la notorietà del segno della ricorrente, il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e condanna dei resistenti al pagamento in solido delle spese processuali 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 luglio 2022

IL SEGRETARIO

