

RICORSO N. 7880

UDIENZA DEL 16/5/2022

SENTENZA N. 81/22

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 |
| 3. Dr. Francesco Antonio Genovese | - Componente-relatore |

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

* *****



Rilevato in fatto

In data 18 dicembre 2015 il Sig. *Weng Dongyin* ha presentato la domanda n. 302015000082595 (UA2015C076179) per la registrazione come marchio del segno

SUPERWOMAN

per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe 25 dell'Accordo di Nizza. La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul *Bollettino ufficiale dei Marchi di impresa* n. 66 del 12.1.2017.

Nei confronti di tale domanda, la **DC Comics** in data 11.4.2017, ha depositato un atto di opposizione basato,

-sul marchio comunitario denominativo n. 2973675 de13.12.2007 (depositato il 13.12.2002),

SUPERMAN

per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi nn. 3, 5, 6, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41,43 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

-sul marchio comunitario figurativo, reg. n. 38273 del 27.4.1998 (depositato il 20.3.1996),



per contraddistinguere prodotti e servizi appartenenti alle classi nn. 3, 9, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 41 della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

- sul marchio nazionale figurativo, n. 301998900723086 del 6.12.2001 (deposito del 9.12.1998),



per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi nn. 9, 14, 16, 20, 25, 26, 28, della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi



dell'Accordo di Nizza;

-sul marchio nazionale figurativo, n. 301996900555692 del 5.9.2017, (depositato il 10.2016),



per contraddistinguere prodotti appartenenti alla classe n. 25, della classificazione internazionale dei servizi e dei prodotti ai sensi dell'Accordo di Nizza;

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

-per il marchio comunitario denominativo. n. 2973675 del 3.12.2007:

nella classe 25, i seguenti: *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, bavaglino 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, pigiama, 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; Guardo/i 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; Suole; Bulloni per scarpe per il calcio; Punte di calzature [spunterbi]; Visiere; Calzature; 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);

- per il marchio comunitario figurativo, reg. n. 38273 del 27.4. 1998:

i seguenti della classe 25: *cappelli e berrette [cuffie]; calzoncini; giacche; camtcte; 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.*

- per il marchio nazionale figurativo, n. 301998900723086 del 6.12.2001:

nella della classe 25: *articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole;*

- per il marchio nazionale figurativo n. 301996900555692 del 5. 9.2017:

i seguenti della classe 25: *articoli di vestiario, compresi gli stivali, le scarpe e le pantofole.*

I prodotti contro cui è stata diretta l'opposizione appartengono alla classe 25 e sono i seguenti: *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.*

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 (*SuperWomen*), 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 questione.

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. 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 già illustrati nella sentenza, di questa stessa Commissione dei ricorsi, n. 71 del 14 giugno 2022, che si condividono e qui di seguito si riportano.

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.

La difesa del richiedente, nel ricorso e nella memoria, si attarda a mettere in evidenza profili particolari dei personaggi del "*Pantheon*" dei supereroi, allegando peculiarità relative al cast dei personaggi ("*SUPERMAN*", "*SUPERGIRL*") che consentirebbero di ritenere il marchio portato alla registrazione come non confondibile e incapace di fornire un agganciamento alle figure celeberrime del mondo non solo fumettistico, ma anche cinematografico e, più in generale, artistico create e valorizzate dalla società opponente. Ma tali peculiarità si rivelano del tutto inconsistenti, poiché gli eroi celebrati in tutto il mondo, costituiscono un universo talmente radicato e diffuso da non soffrire qualunque tentativo di scalfittura da parte delle poco corrosive critiche del ricorrente.

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. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione conferma 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.

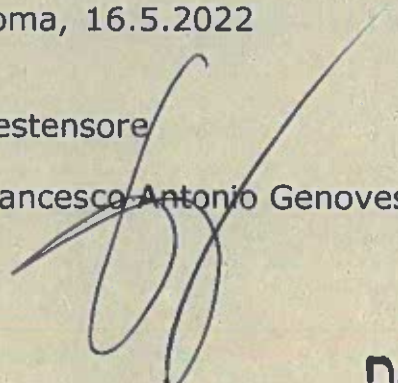
La Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto:

- conferma integralmente il provvedimento impugnato;
- condanna l'odierno ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Roma, 16.5.2022

L'estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Depositata in Segreteria

Addi 12/07/2022

IL SEGRETARIO

