



COMUNICATO STAMPA n. 92/23

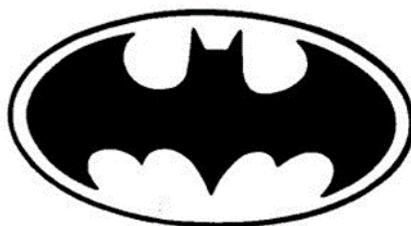
Lussemburgo, 7 giugno 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-735/21 | Aprile e Commerciale Italiana / EUIPO - DC Comics
(Raffigurazione di un pipistrello in una cornice ovale)

Logo di Batman: le prove prodotte dinanzi al Tribunale non sono sufficienti a dimostrare che il marchio dell'Unione europea raffigurante un pipistrello in una cornice ovale fosse privo di carattere distintivo alla data di deposito della domanda di registrazione

Per il pubblico di riferimento è tale carattere distintivo che consente di associare, secondo l'EUIPO, i prodotti coperti dal marchio alla DC Comics e di distinguerli da quelli di altre imprese

Il 1° aprile 1996 la DC Comics, l'editore di Batman, ha presentato all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea per il seguente segno figurativo:



Tale marchio è stato registrato il 2 febbraio 1998.

Nel 2019 la società Commerciale Italiana Srl ha presentato all'EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio. La domanda, riguardante talune classi di prodotti, quali l'abbigliamento e gli articoli di carnevale, è stata respinta dall'EUIPO, in un primo tempo dalla sua divisione di annullamento, poi dalla sua commissione di ricorso: l'EUIPO ritiene infatti che, negli elementi di prova ad esso sottoposti, il personaggio di Batman sia stato sempre associato al suo editore e che non sia stata dimostrata l'associazione, operata dai consumatori, di tale marchio a un'altra origine.

La società Commerciale Italiana e il suo azionista unico, il sig. Luigi Aprile, chiedono al Tribunale dell'Unione europea l'annullamento della decisione dell'EUIPO. Gli stessi contestano, in particolare, il carattere distintivo del marchio e sostengono che quest'ultimo è descrittivo, circostanze queste che impediscono la registrazione del marchio e che giustificano, eventualmente, la dichiarazione di nullità dello stesso.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso.

Il Tribunale ritiene che la decisione dell'EUIPO sia sufficientemente motivata poiché consente alla società Commerciale Italiana e a al sig. Aprile di comprendere il ragionamento della commissione di ricorso, nonostante il

rinvio, da parte di quest'ultima, a una parte del ragionamento svolto dalla divisione di annullamento.

Quanto al **carattere distintivo** del marchio, Il Tribunale ricorda che per carattere distintivo di un marchio si intende che tale marchio consente di identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un'impresa determinata e, dunque, di distinguere il prodotto di cui trattasi da quelli di altre imprese. Inoltre, poiché, nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, si presume la validità del marchio registrato, spetta al soggetto che ha presentato la domanda di dichiarazione di nullità far valere gli elementi concreti che metterebbero in discussione la sua validità. Secondo il Tribunale, la sola circostanza che i consumatori associno il marchio contestato a un personaggio fittizio, ossia Batman, non consente, di per sé, di escludere che tale marchio possa altresì indicare l'origine dei prodotti in questione. Per di più, la commissione di ricorso ritiene che il personaggio di Batman sia stato sempre associato alla DC Comics e che le prove presentate dalla società Commerciale Italiana e dal sig. Aprile non siano sufficienti a dimostrare che così non fosse alla data di deposito della domanda di registrazione o che, a tale data, il marchio venisse associato a un'altra origine commerciale. **L'EU IPO ha quindi correttamente ritenuto che il marchio contestato avesse carattere distintivo.**

Infine, per quanto riguarda il **carattere asseritamente descrittivo** del marchio, il Tribunale respinge l'argomento della società Commerciale Italiana e del sig. Aprile secondo cui il marchio descrive una delle caratteristiche dei prodotti sulla base del rilievo che il personaggio di Batman non potrebbe essere rappresentato senza detto marchio. Secondo il Tribunale, la società Commerciale Italiana e il sig. Aprile non hanno sufficientemente illustrato la ragione per la quale il marchio sarebbe idoneo a descrivere le caratteristiche del personaggio di Batman e, a fortiori, quelle dei prodotti in questione.

IMPORTANTE: I marchi dell'Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell'Unione europea. I marchi dell'Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell'Unione e dei disegni e modelli comunitari sono rivolte all'EU IPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate connessi!

