

VILLE contro ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016



VILLE **contro** ZODIAKVILLE – Divisione d’Opposizione EUIPO 14.10.2016

Il **marchio anteriore** è un marchio denominativo raffigurante l’elemento verbale “VILLE”.

Visivamente, il marchio anteriore “VILLE” è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell’elemento verbale del marchio impugnato.

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l’elemento verbale ‘ZODIAKVILLE’ in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d’animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere “ZODIAK” presenti solo nell’elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico

OPPOSIZIONE N. B 2 573 239

Zynga Inc., 699 Eighth Street, San Francisco, California 94103, Stati Uniti d’America (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Lorenzo De Pretto, Via Libertà 117, 36013 Piovene Rocchette (VI), Italia (richiedente).

Il 14/10/2016, la Divisione d'Opposizione emana la seguente
DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 573 239 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell'Unione Europea n. 13 983 572. L'opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 774 613. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9 774 613 dell'opponente.

a) I prodotti e servizi

I prodotti e servizi sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 9: Apparecchi e strumenti scientifici, nautici, geodetici, fotografici, cinematografici, ottici, di pesata, di misura, di segnalazione, di controllo (ispezione), di soccorso (salvataggio) e d'insegnamento; apparecchi e strumenti per la condotta, la distribuzione, il trasferimento, l'accumulazione, la regolazione o il comando del corrente elettrico; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; distributori automatici e meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione e gli elaboratori elettronici; estintori; software per giochi elettronici; programmi per videogiochi; piattaforme software per creazione di reti sociali; programmi per videogiochi interattivi; programmi per giochi elettronici scaricabili e piattaforme software per collegamento in reti sociali, accessibili via internet, tramite computer e dispositivi senza fili; software per caricamento, immissione, presentazione, visualizzazione, etichettatura, blogging, condivisione o fornitura d'altro tipo di supporti elettronici o informazioni in materia di comunità virtuali, giochi di denaro elettronici, divertimento ed argomenti d'interesse generale, tramite internet

o altre reti di comunicazione con terzi; carte regalo codificate magnetiche.

Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria; abbigliamento, ovvero, t-shirt, felpe, calzini, giacche, camicie con bottoni, polo, vestiti, gonne, jeans, pantaloncini, pantaloni di felpa, cravatte, grembiuli, cinture, guanti, maglie e articoli di cappelleria.

Classe 41: Istruzione o divertimento; formazione; attività sportive e culturali; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di divertimento, ovvero giochi per computer ed elettronici on-line, potenziamenti nell'ambito di giochi per computer ed elettronici on-line, nonché applicazioni di giochi nell'ambito di giochi per computer ed elettronici on-line; recensioni on-line di giochi per computer ed informazioni in materia di giochi per computer; portali di siti internet in materia di giochi per computer e giochi di denaro; servizi di divertimento, ovvero ambienti virtuali in cui gli utenti possono interagire attraverso giochi sociali per scopi ricreativi, di svago o di divertimento.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 16: Carta e cartone; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere; articoli per ufficio; materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; cliché; pubblicazioni; pubblicazioni periodiche; pubblicazioni didattiche; pubblicazioni promozionali; pubblicazioni pubblicitarie.

Classe 28: Giochi; giocattoli; articoli da ginnastica non compresi in altre classi; articoli e attrezzature sportive; decorazioni per alberi di Natale.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali; Pubblicazioni tramite computer; Pubblicazioni di libri; Pubblicazione di quotidiani; Pubblicazione di riviste; Emissione di pubblicazioni; Pubblicazione di stampati; Pubblicazione di opuscoli; Pubblicazione di volantini; Pubblicazione di manuali; Pubblicazione di testi; Pubblicazione di manifesti; Pubblicazione di documenti; Pubblicazione di storie; Pubblicazione di canzoni; Pubblicazione e giornalismo; Pubblicazione di riviste elettroniche; Pubblicazione di testi musicali; Edizione di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche (non scaricabili); Servizi di pubblicazioni elettroniche; Pubblicazioni elettroniche on-line; Pubblicazione di spartiti musicali; Pubblicazione di carte geografiche; Edizione di pubblicazioni mediche; Pubblicazione di riviste su web; Pubblicazione di calendari di eventi; Pubblicazione di manuali di formazione; Pubblicazione di libri d'istruzione; Pubblicazione di bollettini di informazione; Pubblicazioni elettroniche on line (non scaricabili); Pubblicazione di elenchi relativi al turismo; Pubblicazione di elenchi relativi ai viaggi; Pubblicazione di copioni per uso teatrale; Prestito di libri e di altre pubblicazioni; Consulenza in materia di pubblicazione di riviste; Pubblicazione elettronica di libri e periodici on line; Pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; Pubblicazione elettronica di libri e di periodici on line; Pubblicazione di documenti in

materia di formazione, scienza, diritto pubblico e affari sociali.

Alcuni dei servizi contestati sono identici ai servizi sui quali si basa l'opposizione. Per motivi di economia procedurale, la Divisione d'Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva dei prodotti e servizi sopra elencati. L'esame dell'opposizione sarà quindi effettuato come se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio anteriore.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi assunti essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

VILLE

Marchio anteriore

Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l'Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio denominativo raffigurante l'elemento verbale "VILLE".

Il segno contestato è un marchio figurativo ritraente l'elemento verbale 'ZODIAKVILLE' in caratteri di fantasia viola e con un effetto grafico tridimensionale. Al di sotto di esso sono rappresentati dodici esseri immaginari aventi sembianze in parte umane ed in parte d'animali, di oggetti o altre connotazioni surreali. Non si può escludere che in essi siano, ad un più attento esame, riconoscibili dodici raffigurazioni altamente stilizzate che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Visivamente, il marchio anteriore "VILLE" è riprodotto nelle ultime cinque lettere dell'elemento verbale del marchio impugnato. Tuttavia, i marchi differiscono nelle prime sei lettere "ZODIAK" presenti solo nell'elemento verbale del marchio impugnato. Pertanto, la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare che i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio. Tale circostanza è giustificata dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (la parte iniziale) sia quella che per prima cattura l'attenzione del lettore (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

I segni differiscono inoltre nella presenza di tutti gli elementi grafici, vale a dire nei caratteri di fantasia tridimensionali e nella presenza dei dodici esseri immaginari raffigurati nel solo marchio impugnato.

Pertanto, visivamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere "VILLE" che formano il marchio anteriore e sono riprodotte nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. La pronuncia differisce nel suono delle prime sei lettere "ZODIAK" del marchio contestato, che non hanno controparte nel segno anteriore.

Pertanto, foneticamente, i segni sono simili in ridotta misura.

Sotto il profilo concettuale, l'elemento verbale "ZODIAK" presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato verrà inteso dalla totalità del pubblico rilevante come il complesso delle dodici costellazioni, o segni, che compongono lo zodiaco. Questo perché l'elemento "ZODIAK" è molto simile o pressoché coincide con, ad esempio, la parola italiana "zodiaco", la francese "zodiaque" e la parola, traslitterata dalla lingua bulgara, "zodiak". Tale concetto è evocato anche dalla presenza delle dodici raffigurazioni, benché assai stilizzate, che richiamano i dodici segni dello zodiaco.

Per quanto riguarda il marchio anteriore, per una parte del pubblico di riferimento, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, esso è privo di qualsiasi significato in tale territorio. Poiché uno dei due segni non sarà associato ad alcun significato, i marchi in questione non sono concettualmente simili.

Invece, per un'altra parte del pubblico rilevante, come ad esempio i consumatori di lingua italiana e francese, il marchio anteriore "VILLE" sarà associato rispettivamente, in italiano a delle case signorili mentre in francese al concetto di città. Essendo poi il marchio anteriore "VILLE" riprodotto nelle ultime cinque lettere del marchio impugnato, è verosimile che questa parte di pubblico associ il termine "ZODIAKVILLE" a case dello zodiaco (italiano) ovvero a città dello zodiaco (francese). Pertanto, essendo i segni associati a un significato simile, ossia quello del vocabolo "VILLE" presente in entrambi i segni, questi saranno simili in ridotta misura.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l'esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il

marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I segni in esame sono visivamente e foneticamente simili in ridotta misura. Dal punto di vista concettuale una parte del pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua bulgara, riconoscerà un significato nel solo elemento "ZODIAK" del marchio impugnato mentre il segno anteriore è privo di qualsiasi significato. Pertanto, in questo caso, i segni saranno non concettualmente simili. Al contrario un'altra parte di pubblico, come ad esempio i consumatori di lingua italiana o francese riconoscerà nei segni i significati del termine "ZODIAK" presente nelle prime sei lettere del marchio impugnato e di "VILLE" del marchio anteriore e presente nelle ultime cinque lettere di quello impugnato. In questo caso, i segni sono concettualmente simili in ridotta misura. I prodotti e servizi in esame sono assunti essere identici, diretti al grande pubblico con un medio grado di attenzione.

Il marchio anteriore "VILLE" è incluso nelle ultime cinque lettere del segno contestato "ZODIAKVILLE". Tuttavia, sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (sentenza del 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Nel caso di specie si ritiene che i marchi producano una differente impressione complessiva. Tale conclusione deriva prima di tutto dalla presenza di numerosi elementi grafici nel marchio impugnato che non hanno controparte in quello anteriore, denominativo. Per quanto concerne gli elementi verbali "VILLE" e "ZODIAKVILLE" è opportuno evidenziare che la prima parte dei marchi in conflitto è diversa. A tal proposito si deve considerare i consumatori tendono in genere a focalizzare la propria attenzione sul primo elemento di un segno quando si trovano di fronte a un marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Infine, la differenza nel numero delle lettere (cinque nel marchio anteriore e dieci in quello contestato) ed il carattere di fantasia con effetto tridimensionale adoperato nel marchio impugnato contribuiscono ancora di più a differenziare i marchi in analisi.

Considerato quanto precede, anche qualora i prodotti e servizi fossero identici non sussisterebbe alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9176447 per il marchio denominativo FRONTIERVILLE.
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9603382 per il marchio denominativo REWARDVILLE.
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 9000134 per il marchio denominativo FISHVILLE.
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8707259 per il marchio denominativo FARMVILLE.
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8531329 per il marchio denominativo PETVILLE.
- Registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 8507469 per il marchio denominativo YoVille.

Gli altri diritti anteriori invocati dall'opponente sono meno simili al marchio contestato. Questo perché essi contengono elementi verbali aggiuntivi alla parola "VILLE" quali ad esempio "FISH-" o "FRONTIER" che non sono presenti nel marchio contestato. Inoltre, indipendentemente dall'elenco di prodotti e servizi coperti dai suddetti marchi anteriori si deve notare che tutti i prodotti e servizi del marchio impugnato sono assunti essere identici a quelli dell'opponente. Pertanto, anche tenendo in considerazione i prodotti e servizi dei summenzionati marchi anteriori il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta.

Resta infine da prendere in considerazione l'argomento dell'opponente secondo il quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale "VILLE", costituiscono una "famiglia di marchi" o una "serie di". Ad avviso dell'opponente, tale circostanza può generare un oggettivo rischio di confusione in quanto il consumatore, trovandosi di fronte al marchio contestato contenente lo stesso elemento verbale presente nei marchi anteriori, sarà indotto a supporre che anche i prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio provengono dall'opponente.

In effetti, il concetto di famiglia di marchi è stato analizzato in modo esaustivo dal Tribunale nella sentenza del 23/02/2006, T 194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65.

Va rilevato al riguardo che, qualora l'opposizione nei confronti di un marchio dell'Unione europea si fondi su più marchi anteriori, che presentano caratteristiche che consentono di considerarli come facenti parte di una stessa "serie" o "famiglia", il rischio di confusione può derivare dalla possibilità di associazione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori appartenenti alla serie. Tuttavia, il rischio di associazione sopra descritto può essere invocato solo se ricorrono cumulativamente due condizioni.

In primo luogo, il titolare di una serie di registrazioni anteriori deve fornire la prova dell'uso di tutti i marchi appartenenti alla serie o, quanto meno, di un numero di marchi sufficiente a costituire una "serie".

In secondo luogo, il marchio richiesto deve non soltanto essere simile ai

marchi anteriori facenti parte della serie, ma anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Ciò potrebbe non verificarsi, ad esempio, quando l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie, o con un contenuto semantico diverso.

Nel caso in esame, l'opponente non ha fornito alcuna prova circa l'uso di una famiglia di marchi "VILLE" e, inoltre, che l'uso di tale famiglia riguardi gli stessi settori coperti dal marchio impugnato. Pertanto, uno dei due requisiti cumulativi per dimostrare che i marchi anteriori in oggetto sono parte di una "famiglia di marchi" non è stato comprovato dall'opponente e detta rivendicazione deve quindi essere respinta nella sua totalità.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte.

Poiché l'opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

Conformemente alla regola 94, paragrafi 3 e regola 94 paragrafo 7, lettera d), punto ii) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell'articolo 93 RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.

La Divisione d'Opposizione

Karin KUHL Andrea VALISA Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest'ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.