BE MAMY contro – BE MAMA – Divisione di Opposizione 07.11.2017

BE MAMY contro – BE MAMA – Divisione di Opposizione 07.11.2017

Siamo di fronte a un marchio registrato nelle seguenti classi:

Classe 3: Prodotti per la pulizia; prodotti per il bucato; detergenti germicidi; saponi; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; shampoo; saponi disinfettanti; deodoranti; profumi.

Classe 5: Prodotti igienici per scopi medici; alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per l'igiene femminile; unguenti [medicati]; prodotti farmaceutici; articoli per medicazioni; salviette disinfettanti; alimenti dietetici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico.

Classe 10: Biberon; tettarelle per biberon; succhiotti [ciucci per neonati].
 prodotti per la pulizia

Dall'altra parte abbiamo un marchio registrato nella Classe 9: Dispositivi portatili di memoria flash

I prodotti dispositivi portatili di memoria flash del marchio impugnato non presentano alcun punto in comune con i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10. Essi hanno, infatti, una diversa natura, essendo i prodotti del marchio impugnato prodotti di informatica. Inoltre, essi sono caratterizzati da una diversa destinazione, dato che il loro scopo è principalmente quello di immagazzinare dati, siano essi contenuti multimediali o documenti e file di vario tipo. Oltre a ciò, i prodotti in questione hanno chiaramente diversi canali di distribuzione, modalità d'uso nonché una diversa origine abituale. È infatti del tutto inusuale che imprese operanti nel campo dei prodotti informatici si occupino nel contempo di prodotti dedicati all'igiene, alla pulizia o alla cura della salute umana. In più, i suddetti prodotti non sono né in concorrenza tra loro né presentano alcun grado di complementarietà. Pertanto, i prodotti nella Classe 9 del marchio impugnato da una parte e i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10 del marchio sul quale si basa l'opposizione devono considerarsi dissimili.

OPPOSIZIONE N. B 2 689 506

De Leuriks B.V., Herengracht 130, 1015 BV Amsterdam, Paesi Bassi (opponente),

rappresentata da Cuccia & Simino S.r.l., Corso di Porta Romana, 23, 20122 Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unipro s.r.l., Via Rizzoli 4, 40125 Bologna, Italia (richiedente),

rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale).

Il 07/11/2017, la Divisione d'Opposizione emana la seguente DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 689 506 è totalmente respinta.

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea n. 14 652 101 per il marchio figurative , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 9 e 25. L'opposizione si basa registrazione di marchio dell'Unione Europea n. 13 116 579 per il marchio figurativo . L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. A decorrere dal 01/10/2017, il regolamento (CE) n. 207/2009 e il regolamento (CE) n. 2868/95 sono stati abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) 2017/1001 (versione codificata) ('RMUE'), dal regolamento delegato (UE) 2017/1430 ('RDMUE') e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 ('REMUE'), senza pregiudizio delle disposizioni transitorie. Ogni richiamo al RMUE, al RDMUE e al REMUE contenuto nella presente decisione fa riferimento ai regolamenti attualmente in vigore, salvo che sia altrimenti indicato. 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. a) I prodotti I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per la pulizia; prodotti per il bucato; detergenti germicidi; saponi; oli essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici; shampoo; saponi disinfettanti; deodoranti; profumi.

Classe 5: Prodotti igienici per scopi medici; alimenti per neonati; disinfettanti; prodotti per l'igiene femminile; unguenti [medicati]; prodotti farmaceutici; articoli per medicazioni; salviette disinfettanti; alimenti dietetici per uso medico; sostanze dietetiche per uso medico.

Classe 10: Biberon; tettarelle per biberon; succhiotti [ciucci per neonati]. In seguito alla limitazione dei prodotti nella classe 25, conseguenza della decisione del 16/05/2017 nel procedimento di opposizione B 2 674 995, i prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 9: Dispositivi portatili di memoria flash. I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti dispositivi portatili di memoria flash del marchio impugnato non presentano alcun punto in comune con i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10. Essi hanno, infatti, una diversa natura, essendo i prodotti del marchio impugnato prodotti di informatica. Inoltre, essi sono caratterizzati da una diversa destinazione, dato che il loro scopo è principalmente quello di immagazzinare dati, siano essi contenuti multimediali o documenti e file di vario tipo. Oltre a ciò, i prodotti in questione hanno chiaramente diversi canali di distribuzione, modalità d'uso nonché una diversa origine abituale.

È infatti del tutto inusuale che imprese operanti nel campo dei prodotti informatici si occupino nel contempo di prodotti dedicati all'igiene, alla pulizia o alla cura della salute umana. In più, i suddetti prodotti non sono né in concorrenza tra loro né presentano alcun grado di complementarietà. Pertanto, i prodotti nella Classe 9 del marchio impugnato da una parte e i prodotti nelle Classi 3, 5 e 10 del marchio sul quale si basa l'opposizione devono considerarsi dissimili.

b) Conclusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la somiglianza dei prodotti o dei servizi è una condizione necessaria per la sussistenza del rischio di confusione. Poiché i prodotti sono chiaramente dissimili, una delle condizioni necessarie enunciate dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE non è soddisfatta. L'opposizione deve quindi essere respinta.

SPESE Ai sensi dell'articolo 109, 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 all'articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.