

Be Good vs Bedgoo – Opposizione respinta 14-03-2023

BE GOOD

VS

BEDGOO

“Be Good “contro “Bedgood” Secondo Euipo i due marchi sono differenti per cui la opposizione è respinta. “Be Good” tradotto è “essere di buona qualità”. Analizziamo “bedgoo”: Bed verrebbe inteso dal consumatore come attinente a biancheria per il letto ma la parola intera verrebbe comunque intesa non disgiuntamente. Inoltre, non significando nulla il termine bedgoo, è da intendersi come segno distintivo.

OPPOSIZIONE N. B 3 158 920

***** (rappresentante professionale)

c o n t r o

***** (rappresentante professionale).

Il 14/03/2023 la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione No B 3 158 920 è totalmente respinta.
2. L'opponente sopporta l'onere delle spese, fissate a 300 EUR

MOTIVAZIONI

In data 24/11/2021, l'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell'Unione europea No 18 584 627 “Bedgoo”. L'opposizione si basa, sulle registrazioni di marchio dell'Unione europea ***** e N. ***** . 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'opponente registrazione di marchio dell'Unione europea n. 18 365 967.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l'opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 24: Coperture per mobili; tende; etichette in tessuto; biancheria; copritavoli e tovaglie; copriletti e coperte da letto; biancheria per il bagno; materiali per filtrare in tessuto; materie tessili; filtri in materiali tessili; materiali filtranti in tessuto; materiali per filtrare in tessuto; materiali per filtrazione [in materie tessili]; materiali tessili compositi; materie filtranti [materie tessili]; stoffe; tessuti per uso tessile; tessuti di spugna per uso tessile; stoffe [tessuti]; tessuti; tessuti filtranti.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 24: Stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria; trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie; tappeti da tavola non di carta; stoffe [tessuti]; etichette in tessuto; biancheria da bagno eccettuati i capi d'abbigliamento; biancheria sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Trapunte; coperte da viaggio; lenzuola; piumini [copripiedi]; biancheria da letto; federe di guanciaie, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria della biancheria dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Tappeti da tavola non di carta, del marchio contestato, sono compresi nell'ampia categoria di copritavoli e tovaglie dell'opponente. Pertanto, sono identici.

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, parte dei prodotti che risultano essere identici sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale

("tessuti") e un'altra parte è diretta solo al grande pubblico (ad esempio "trapunte; coperte da viaggio; lenzuola").

Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Il territorio di riferimento è la 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).

In merito ai marchi in questione, occorre osservare che, i consumatori di riferimento quando percepiscono un segno verbale, lo scomporranno in elementi che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già conoscono (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Orbene, nel caso di specie il pubblico scomporrà l'elemento verbale "BeGood" in "BE" e "GOOD" poiché essi hanno significati specifici come verrà spiegato qui di seguito. Questa separazione è ulteriormente facilitata dalla capitalizzazione irregolare dell'elemento verbale "BeGood".

Il termine "GOOD" del marchio anteriore è una parola inglese molto basilare che significa "di alta qualità, standard o livello". Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, tale termine sarà compreso in tutta l'Unione Europea, poiché si può presumere che il pubblico conosca tali termini inglesi di base (10/12/2021, R 2399/2020-1, The good life / Life et al. § 41).

La componente 'BE' nel marchio anteriore, è un verbo inglese che significa, tra l'altro, "esistere" o "accadere o verificarsi" o viene utilizzato nelle espressioni del tipo "to be fair" (essere corretti) "to be honest" (essere onesti) per introdurre un'affermazione o un'opinione aggiuntiva e per indicare che si sta cercando di essere corretti, onesti o seri (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/be>). Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, tale verbo fa parte del vocabolario inglese di base ed il suo significato è, pertanto, noto a tutto pubblico di riferimento (vedasi, a tal proposito, Sentenza del 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 28).

Dato che "BE GOOD" è una espressione usata nella lingua inglese con il significato unitario di "comportati bene", la parte del pubblico di lingua inglese e quella con una buona padronanza dell'inglese percepirà la combinazione degli elementi verbali del marchio anteriore "BE GOOD" con il significato sopra menzionato. Questa espressione è nel complesso normalmente distintiva rispetto ai prodotti in questione, poiché non ha una relazione chiara con essi.

D'altra parte, quella parte di pubblico che non ha una buona padronanza

dell'inglese (ad esempio parte del pubblico italiano e spagnolo) percepirà il significato di ogni elemento verbale "BeGood", ma non percepirà un significato unitario. Questo perché è improbabile che questa parte del pubblico comprenda l'elemento "BE" come forma imperativa del verbo essere, ma lo percepirà piuttosto come forma infinitiva. Pertanto, la componente verbale "GOOD" sarà percepita da questa parte del pubblico come una mera indicazione della buona qualità della merce, essendo, dunque debole, mentre "BE" anche se relazionato alla parola "GOOD" non avrà un chiaro significato per i prodotti in questione e, sarà, pertanto distintivo.

Per quanto riguarda il marchio contestato "Bedgoo", la divisione di opposizione ritiene che il pubblico inglese percepirà la componente "BED" con il significato di "mobile su cui ci si sdraia per dormire" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bed>), in italiano "letto", e la componente "G00" come termine che si riferisce "a qualsiasi sostanza densa e appiccicosa, ad esempio fango o pasta" (informazione estratta da "Collins English Dictionary" consultato in data 07/03/2023 all'indirizzo <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/goo>). Tenendo presente che i prodotti rilevanti sono biancheria o, più specificamente, biancheria da letto, la componente "BED" è da considerarsi quanto meno debole per il pubblico inglese, mentre "G00" è normalmente distintiva in quanto non ha alcun chiaro significato in relazione agli stessi.

Inoltre, l'insieme di parole "BEDG00" non ha alcun chiaro significato per il pubblico inglese ed è, pertanto, normalmente distintivo. Sebbene la parola inglese "BED" sia relativamente comune e parte del pubblico non inglese, ma con una certa conoscenza di questa lingua, ne comprenda il significato, vi è una parte di tale pubblico che non parla inglese e che, pertanto, non conosce questa parola (v. per analogia 14/07/2021 nel caso R 2057/2020-2). Tale ragionamento è ancor più calzante in relazione alla parola "G00" che non è una parola inglese comune e, pertanto, non verrà compresa dal pubblico non inglese. Per la parte del pubblico che non percepirà alcun significato in nessuna delle due componenti verbali, il marchio "BEDG00" non verrà scomposto essendo percepito come un unico elemento privo di qualsiasi significato e, pertanto, distintivo.

L'elemento figurativo del marchio anteriore è un elemento astratto privo di significato per il pubblico in questione e, pertanto, distintivo. Infine, la stilizzazione del marchio anteriore svolge una funzione puramente decorativa nella percezione di tale segno.

Il marchio anteriore non ha elementi che possono essere considerati chiaramente dominanti rispetto ad altri.

Visivamente, i segni coincidono nelle lettere B-E*G-0-0* che compongono gli elementi verbali "BeGood" and "Bedgoo", nonché nella lettera "D". Tuttavia, solo le prime due lettere "B-E" sono nella stessa posizione, mentre tutte le altre si trovano in posizioni diverse all'interno di tali elementi verbali. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, le lettere "G00" sono nella stessa sequenza ma non nella stessa posizione (terza, quarta e

quinta lettera nel marchio anteriore a quarta, quinta e sesta lettera, nel marchio contestato). Pertanto, la coincidenza delle lettere "G-O-O" ha una rilevanza limitata mentre la coincidenza nella lettera "D" non ha alcuna rilevanza essendo sia in sequenza che in posizione completamente diversa all'interno dei marchi. Inoltre, si deve tener conto del fatto che tali lettere sono costitutive di elementi verbali che verranno percepiti diversamente dal pubblico di riferimento ("BE" e "GOOD" nel marchio anteriore vs "BED" and "GOO" or "BEDGOO" nel marchio contestato).

Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, il Tribunale ha ritenuto che lo stesso numero di lettere in due marchi non rivesta, di per sé, un particolare significato per il pubblico di riferimento, nemmeno per un pubblico specializzato. Poiché l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere, che peraltro non sono tutte utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che molte parole abbiano lo stesso numero di lettere e addirittura ne condividano alcune, ma non possono, per questo solo motivo, essere considerate visivamente simili. Inoltre, il pubblico non è, in generale, a conoscenza del numero esatto di lettere di un marchio denominativo e, di conseguenza, non noterà, nella maggior parte dei casi, che due marchi in conflitto hanno lo stesso numero di lettere (25/03/2009, T 402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82; 04/03/2010, C 193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121).

In questo caso, il mero fatto che i segni abbiano due lettere in comune nella stessa posizione e che tutte le altre, sebbene comprese in entrambi i marchi, siano in posizioni diverse non contribuisce alla constatazione di una rilevante somiglianza visiva tra di essi, per i motivi suesposti.

I marchi differiscono, altresì, nell'elemento figurativo nonché nella leggera stilizzazione del marchio anteriore.

Alla luce di quanto detto e delle considerazioni sul grado di distintività degli elementi che compongono i marchi in questione (e delle loro parti), si ritiene che i marchi siano visivamente simili in grado basso.

Sotto il profilo fonetico, è probabile che il pubblico pronunci "BE" e "GOOD" con le regole di pronuncia inglese dato che sono due parole inglesi elementari e, pertanto, conosciute da tutto il pubblico di riferimento (ossia /bi/ e /gʊd/), mentre 'BEDGOO' verrà pronunciato con le regole della pronuncia inglese da parte del pubblico inglese o con una certa conoscenza di tale lingua (ossia /bed/ e /gu/) o con le regole di pronuncia delle altre lingue del territorio di riferimento. Ad ogni modo, anche se gli elementi verbali dei marchi hanno in comune i suoni di alcune lettere, la presenza della lettera "D" al centro dell'elemento verbale 'BEDGOO', del marchio contestato, che invece è presente come ultimo suono nel marchio anteriore nonché il fatto che le lettere coincidenti "GOO" hanno una posizione diversa creerà differenze a livello fonetico non irrilevanti.

Pertanto si ritiene che i marchi siano foneticamente simili tutt' al più ad un livello inferiore alla media.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni

riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Il pubblico di riferimento percepirà il significato dell'elemento verbale "BeGood" parzialmente o nella sua interezza, mentre l'elemento verbale "BEDG00" verrà compreso in tutte o solo una delle sue componenti o verrà percepito come un unico elemento senza significato. Pertanto, visto che il pubblico percepirà in almeno uno dei marchi un significato che non trova riscontro nell'altro marchio, i segni non sono concettualmente simili.

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, nel suo complesso, per i motivi precedentemente spiegati, è privo di un chiaro significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento debole per una parte del pubblico (ossia "GOOD"), secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti sono stati ritenuti identici. I marchi sono visivamente simili in grado basso, foneticamente simili al massimo in misura inferiore alla media e concettualmente non simili. Il grado di attenzione del pubblico di riferimento è medio.

Come prima spiegato, le coincidenze visive e fonetiche delle lettere che costituiscono gli elementi verbali dei marchi in questione hanno un'importanza limitata dato che, fatta eccezione per le prime due lettere, le altre sono in posizioni diverse e, soprattutto, fanno parte di componenti verbali percepite diversamente in quanto con significati distinti o senza significato. Tali differenze saranno chiaramente percepite dal pubblico di riferimento.

Nel caso di specie, un punto essenziale della valutazione è che i marchi non sono concettualmente simili, in quanto il marchio anteriore veicola concetti che, come spiegato in precedenza, non sono contemplati dal marchio contestato, che a sua volta trasmette concetti diversi o non ne trasmette affatto.

Alla luce di tali differenze e anche tenendo conto del ricordo imperfetto del consumatore, non appare probabile che, come sostenuto dall'opponente, il

pubblico possa confondere o associare i marchi in questione (ossia credere che i prodotti del richiedente provengano dall'impresa dell'opponente o che le due imprese siano economicamente legate tra loro).

Considerato quanto precede, nonostante i prodotti siano identici e il pubblico presti un livello di attenzione medio, si ritiene che non sussista alcun rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione deve essere respinta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sulla registrazione di marchio dell'Unione europea n. ***** per prodotti nelle Classi 23, 24 e 25.

Anche se tale marchio non include l'elemento figurativo del marchio comparato poc'anzi (MUE n. *****), lo stesso è da considerarsi ancora meno simile rispetto al marchio contestato. Questo perché, a differenza del marchio contestato che è composto da un solo elemento verbale "BEDG00", il marchio in questione presenta gli elementi verbali del marchio anteriore prima comparato (BE GOOD), ma chiaramente separati e su due linee diverse, nonché lo sfondo che comunque ha una valenza decorativa. Tale differenza strutturale insieme tutte le altre differenze tra i marchi menzionate in precedenza, contribuisce ancor di più a differenziare i marchi a livello visivo mentre foneticamente e concettualmente valgono le stesse considerazioni fatte per il MUE n. ***** Di conseguenza, anche considerando una identità dei prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

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, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell'importo massimo ivi stabilito.

Divisione d'Opposizione

Martina GALLE Angela DI BLASIO Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Ai sensi dell'articolo 67 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 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere 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 considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.