

LE SORTI DI UN MARCHIO DEBOLE – COMMISSIONE DI RICORSO 31-07-2021



Siamo di fronte al marchio “TICONVIENE”, marchio anteriore. Il marchio impugnato è “E conviene l’acquisto che fa eco” La parola “CONVIENE” comune ad entrambi i marchi allude alla caratteristica di utilità e vantaggiosità dei prodotti rispetto al prezzo o alla loro qualità, quindi in linea di principio identifica i prodotti che si vanno a commercializzare.

Il marchio anteriore “TI CONVIENE” si definisce tecnicamente debole, in quanto la parola ‘TI’ è accessoria e “CONVIENE” non è distintiva.

Del marchio impugnato è apprezzabile la grafica in particolare la “e” di colore bianco che contrasta con il triangolo di colore arcobaleno dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero dell’elemento verbale dominante e la dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”, seppur considerata come slogan promozionale. Questa particolare grafica contribuisce a differenziare il marchio da quello anteriore.

Per questo motivo la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l’opposizione è respinta.

DECISIONE

della Quinta Commissione di ricorso
del 13 luglio 2021

Nel procedimento R 191/2021-5

Aldigiù S.r.l.

Viale Tricesimo, 103

33100 Udine (UD)

Italia Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Ufficio Veneto Brevetti, Via Sorio, 116, 35141 Padova,
Italia

contro

PARFINA S.r.l.

Via T. Abbate, 65

30020 Quarto D’Altino (VE)

Italia Opponente / Convenuta

rappresentata da Studio Legale Associato Bacchini Mazzittelli, Viale San
Michele del

Carso 4, 20144 Milano, Italia

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2 940 271 (domanda di
marchio dell’Unione europea n. 16 601 577)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

composta da V. Melgar (Presidente), S. Rizzo (Relatore) e A. Pohlmann (Membro)

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata in data 13 aprile 2017, ALDIGIU' S.r.l.

("la richiedente") chiedeva la registrazione del marchio figurativo per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né

in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al

dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali,

cosmetici, lozioni per capelli,
dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi
medici, sostanze dietetiche
per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti
e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici,
apparecchi e strumenti di
pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di
controllo, bilance per pesare il
corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici,
misuratori di pressione
arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali,
termometri, termometri digitali,
misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi,
umidificatori per uso medico,
sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico,
apparecchi per
disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa,
recipienti per il governo
della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne,
spazzole (ad eccezione dei
pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale
per pulizia, paglia di
ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione),
vetreria, porcellana e
maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

La richiedente rivendicava i seguenti colori:

Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione;

La richiedente forniva la seguente descrizione del marchio:

ECONVIENE con sottostante dicitura "L'acquisto che fa eco" e prima lettera
"E" posta all'interno

di un triangolo equilatero obliquo con angoli tondi a fondo colorato.

2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 19 maggio
2017.

3 In data 10 agosto 2017, Parfina S.r.l. ("l'opponente") presentava
un'opposizione

alla registrazione del marchio in questione per tutti i summenzionati
prodotti e
servizi.

4 L'opposizione si fondava sul motivo previsto dall'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.

5 L'opponente basava l'opposizione sui seguenti diritti anteriori:

a) marchio italiano denominativo n. 1 452 682

TICONVIENE

depositato il 28 aprile 2011 e registrato il 21 luglio 2011

per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati
per pulire, lucidare,
sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni

per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

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 conduzione, commutazione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; 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.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura

Classe 21 – Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina; pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, calzature, cappelleria.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

b) marchio italiano figurativo n. 1 667 106

depositato il 4 maggio 2015 e registrato il 1 marzo 2016 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3 – Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari,

integratori dietetici, integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; impiastri, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi.

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 conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21 – Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25 – Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti) destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi,

profumeria, olii
essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi
industriali, lubrificanti, prodotti
per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese
le benzine per i
motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti
farmaceutici e
veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze
dietetiche per uso medico o
veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici,
integratori vitaminici, alimenti
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

5

per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri,
materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti,
prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali
per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi
e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti,
prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di
bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali,
macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti,
macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei
pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine
elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e
macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di
trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente,
incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente,
coltelleria, forchette e cucchiari,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o
ondulare i capelli, 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 conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione,
regolazione o
controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione,

la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici,
compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di
prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione,
computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari,
membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di
illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di
ventilazione, di
distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli,
apparecchi di locomozione
terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi,
fuochi d'artificio, metalli
preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi
braccialetti, collane, orecchini,
anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per
cravatte, gemelli, pietre
preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle,
portachiavi, portagioielli,
orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi,
strumenti musicali, carta,
cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi
inclusi asciugamani di carta,
bavaglino di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta
igienica, fazzoletti di
carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di
carta, asciugamani di carta
per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori
in carta, salviette di carta
per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di
carta, decorazioni in carta per
feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le
mani, salviette per il viso in
carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere
regali, stampati, articoli
per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la
cartoleria o per uso domestico,
materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio
(esclusi i mobili),
materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie
plastiche per
l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché,
caucciù, guttaperca,
gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma,
amianto, mica] non
compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato
rimovibile, nastri isolanti,

tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma, tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate, materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche, monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle, statue di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno, 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al. fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggi; maniglie non metalliche per mobili e per porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca, tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento,

scarpe, cappelleria,
merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille
e aghi, fiori artificiali,
tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti,
tappezzerie per pareti in
materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo
sport non compresi in altre
classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina,
estratti di carne, frutta
e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate,
composte, uova, latte e
prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e
succedanei del caffè, riso;
tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e
confetteria, gelati, zucchero,
miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale,
senape, aceto, salse
(condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli,
forestali, non compresi in
altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori
naturali, alimenti per gli
animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche,
bevande a base di
frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande,
bevande alcoliche (escluse le
birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.
mancata presentazione da parte dell'opponente della prova dell'uso del
marchio
denominativo anteriore n. 1 452 682, l'opposizione era respinta con
riferimento a
tutti i prodotti e servizi per cui tale prova risultava mancante. Tuttavia,
essendo
l'opposizione fondata anche su un altro diritto anteriore per il quale non
sussisteva il requisito della prova dell'uso, il procedimento continuava in
relazione a quest'ultimo, ossia il marchio figurativo anteriore n. 1 667 106.
7 Con decisione del 2 dicembre 2020 ("la decisione impugnata"), la Divisione
d'Opposizione rifiutava la domanda di marchio, per tutti i prodotti e servizi
in
contestazione in quanto riteneva che sussistesse un rischio di confusione ai
sensi
dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. In particolare, la Divisione
d'Opposizione ravvisava quanto segue:
– La divisione d'Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo,
esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n.
1 667 106
che non è soggetto a prove d'uso e per il quale tali prove non sono state
richieste.
– I prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi
dell'opponente
nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le
liste

di prodotti o servizi o perché i prodotti o servizi dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti o servizi contestati;

– I prodotti e servizi 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. Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in

base al prezzo, alla natura specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati;

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

7

– Nel presente caso, il pubblico di riferimento riconoscerà nel marchio anteriore l'elemento 'TI', che sarà inteso come pronome personale e come tale ha un ruolo accessorio, e 'CONVIENE' (presente anche nel segno impugnato), che sarà inteso come un riferimento a utile, vantaggioso. Tale elemento può essere allusivo in relazione ai prodotti e servizi in questione che possono appunto risultare essere utili, vantaggiosi, convenienti e pertanto

il suo carattere distintivo deve considerarsi in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.

– La lettera 'e' iniziale del segno impugnato sarà intesa dal pubblico come un

riferimento a e-commerce e dunque al commercio elettronico tramite internet. Tale elemento è, pertanto, non distintivo.

– L'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato sarà percepito dal

pubblico di riferimento come uno slogan promozionale ed è pertanto debole.

– Gli elementi grafici dei segni si considerano meramente decorativi.

– Il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati

più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Gli elementi 'e conviene' nel segno impugnato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo.

– Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell'elemento 'CONVIENE'. Tuttavia, essi differiscono nell'elemento 'TI' del marchio anteriore e nella lettera 'e' (che è non distintiva) e nell'espressione 'L'acquisto che fa eco' del segno impugnato (che è debole e secondaria e pertanto con molta probabilità non sarà pronunciata dal consumatore) e, visivamente, negli elementi grafici dei segni che sono meramente decorativi. Pertanto, i segni sono simili in media misura;

– Sotto il profilo concettuale, poiché i segni saranno associati a un significato

simile, i segni sono simili in media misura;

– Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, va sottolineato che

1) i prodotti e servizi sono identici; 2) i marchi sono visivamente, foneticamente e concettualmente simili in misura media, grazie alla coincidenza dell'elemento 'CONVIENE' e al fatto che gli elementi differenti hanno un ruolo secondario o un impatto minore; 3) il pubblico rilevante ha

un grado di attenzione che varia da medio a alto; e 4) il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione.

– La Corte di Giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70);

– Difatti, è altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49);

– Considerato quanto sopra, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico. Pertanto, l'opposizione basata sulla registrazione del marchio italiano n. 1 667 106 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti e servizi contestati.

In data 29 gennaio 2021, la richiedente presentava un ricorso avverso la decisione impugnata, chiedendone l'annullamento integrale. L'Ufficio riceveva la memoria contenente i motivi di ricorso in data 31 marzo 2021.

9 Con la sua risposta, ricevuta dall'Ufficio in data 25 maggio 2021, l'opponente chiedeva il rigetto del ricorso.

Conclusioni e argomenti delle parti

10 Gli argomenti della richiedente presentati a sostegno del ricorso possono essere sintetizzati come segue:

– Il rischio di confusione per il consumatore italiano è escluso, oltre che dalle differenze esistenti tra i due marchi figurativi, dall'evidente natura descrittiva/promozionale/elogiativa della parola CONVIENE, così come dell'espressione TI CONVIENE, ambedue estremamente diffuse in campo commerciale, al pari dell'elementare concetto di CONVENIENZA da cui esse provengono;

– La frase TI CONVIENE del marchio anteriore è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento

percepibile come marchio dal pubblico. Un qualsiasi consumatore italiano vedendo il marchio comprende, senza alcuno sforzo, l'elementare significato di "prodotto o servizio per te conveniente", o che "ti conviene";

- La richiedente non intende comunque, in questa sede, mettere in discussione la validità del marchio nazionale, ma riportare correttamente l'analisi del marchio dell'opponente alla sua reale natura di marchio estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento. Rischio che in questo caso è assente;
- Il marchio contestato presenta le parole italiane "e conviene" in stampatello minuscolo. La lettera "e" iniziale, congiunzione nella lingua italiana, è di colore bianco su sfondo triangolare colorato a tinte sfumate che richiamano i colori dell'arcobaleno, la parola "conviene" è in colore nero. Il triangolo colorato, equilatero, posa su un angolo, con ciò potendo evocare il triangolo utilizzato come simbolo del tasto play, che ricorda i tasti dei vecchi registratori; o anche come il disegno stilizzato di un altoparlante o per la riproduzione del suono.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– Il marchio contestato, inoltre, rimanda al concetto di convenienza ma contiene alcune peculiarità del tutto nuove:

- Il concetto di ECO (RISONANZA) ("echo" in Inglese, echo anche in greco antico). Tale parola oltre che presente nella frase "L'acquisto che fa eco", figura anche come una sorta di prefisso "e co", originato dalla giustapposizione della "e" su sfondo colorato con le prime due lettere "co" della parola "conviene";
 - Il riferimento al commercio elettronico o e-commerce.
- Circa il primo punto, la richiedente precisa che il sostantivo "eco" è di per sé un termine abbastanza ricercato e non è utilizzato diffusamente nella lingua italiana di tutti i giorni. Riguardo al secondo punto, la presenza della "e" anteposta a parola che inizia con "co" veicola anche un riferimento all'espressione e-Commerce, cioè al commercio elettronico tramite la rete internet;
- Non è però vero che la lettera "e" iniziale nella domanda oggetto di opposizione non sia distintiva in quanto costituisce riferimento all'ecommerce. Anzitutto la lettera "e" nella lingua italiana è una parola a sé stante, e precisamente una congiunzione. Infine, la lettera "e" posta all'inizio della parola "conviene" dà luogo, quando viene pronunciato il marchio, alla parola "eco", ripresa anche dalla frase sottostante;
- Quanto alla frase "L'acquisto che fa eco", tale parte del marchio, nonostante la sua natura di slogan, è certamente idonea a contribuire alla differenziazione dei due segni;
- I marchi si differenziano in modo chiaro nell'aspetto visivo. L'elemento TI nel marchio dell'opponente è infatti fuso a CONVIENE, a formare un'unica

parola, all'interno di un vistoso bordo rettangolare, con netta dominanza del colore nero;

– Inoltre, i marchi si differenziano anche nell'aspetto fonetico, in quanto proprio la parte iniziale, che ricordiamo è quella più importante, in quanto destinata ad imprimersi maggiormente nella memoria del consumatore, è completamente differente ("ti" – da "e");

– Sotto il profilo concettuale, infine, i marchi sono solo debolmente simili, in

quanto pur condividendo l'elementare concetto di convenienza, si distinguono per l'esistenza di ulteriori significati presenti nel marchio contestato ed assenti nel marchio dell'opponente e viceversa. Nel marchio dell'opponente è presente il concetto di "TI" cioè "A TE" (consumatore), 13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

mentre nel marchio opposto sono presenti anche altri elementi che contribuiscono alla differenziazione dei segni quanto al significato (il concetto di Eco, come nome e come prefisso anche dei termini Ecologico ed Economico, ed il concetto di E-commerce);

– Il consumatore medio di lingua italiana, con un grado di attenzione medio ai

prodotti e servizi coinvolti, è con assoluta certezza in grado di distinguere due segni poiché non si lascia influenzare dalla presenza in comune della parola CONVIENE, essendo abituato a leggerla e ad udirla di continuo nel campo commerciale e nella pubblicità;

– Inoltre, l'espressione TICONVIENE non è soltanto "allusiva" ai concetti di utile e vantaggioso per i prodotti e servizi in questione ma è un'espressione dotata di immediato e chiarissimo significato: comprare qui ti conviene. Il carattere distintivo non è solamente "in certa misura inferiore alla media", ma

è nettamente inferiore alla media;

– La presenza nei due marchi figurativi a confronto della parola CONVIENE, parola per sua natura non idonea ad identificare l'origine produttiva dei prodotti offerti, deve essere pertanto fortemente ridimensionata. Espunta detta parola dai due segni, ciò che resta da comparare si trova proprio nella prima parte dei due marchi, che è differente. Le differenze riguardano anche gli elementi figurativi dei due segni a confronto.

– La richiedente concorda con la Divisione di Opposizione e con la Corte di Giustizia sul fatto che i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La richiedente sostiene tuttavia che l'elemento CONVIENE, contenuto in entrambi i marchi, non possa per la sua evidentissima natura descrittiva, oltre che elogiativa/promozionale, essere considerato come un normale ed anzi predominante elemento di identità tra i due segni, idoneo a fondare una conclusione di somiglianza fra i marchi con rischio di confusione;

– Pur non essendo la Divisione di Opposizione giuridicamente vincolata alle proprie precedenti decisioni non si può nemmeno del tutto trascurare, come invece è stato fatto, decisioni che presentano una chiarissima affinità con il

caso di specie. Si fa riferimento alle decisioni della Divisione di Opposizione

27/06/2002, B 369 839, LV MAGAZINE v V MAGAZINE; 09/07/2020,

B 3 086 799, LDK GARDEN v LC Garden; 20/05/2019, B 3 059 620, NH HOTELS v NG HOTELS; oltre alla sentenza del Tribunale 07/11/2017, T-628/15, Biancaluna (fig.) / bianca. (fig.) et al., EU:T:2017:781, che la richiedente collega a una decisione della Divisione di Opposizione dell'UIBM del 4 settembre 2018.

– La richiedente cita altresì la parte delle Direttive concernenti l'esame dinanzi

all'Ufficio relative all'articolo 7, paragrafo (1), lettera (c), RMUE e sottolinea, tra l'altro, che l'aggettivo "conveniente" è espressamente menzionato come esempio tipico di un'espressione che non è idonea ad essere tutelata come marchio.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

– In base a quanto spiegato ed osservato, la richiedente afferma che i marchi a

confronto possono coesistere sul mercato italiano in quanto non sussiste un rischio di confusione per il consumatore di lingua italiana.

11 Gli argomenti dell'opponente presentati in risposta al ricorso possono essere

sintetizzati come segue:

– Da un'analisi visiva i marchi in questione sono simili "a un grado elevato" poiché condividono il termine "CONVIENE", parte dominante dei segni posti a confronto e che rappresenta il cuore del segno, nonché la parte con maggiore impatto sull'impressione complessiva suscitata nel pubblico di riferimento;

– Gli elementi di differenziazione sono la "TI" del marchio anteriore e la lettera

"e" del segno impugnato, la quale, come correttamente valutato dalla Divisione di Opposizione, è allusiva all'attività di commercio elettronico e non presenta dunque un carattere distintivo;

– Allo stesso modo, l'espressione "L'acquisto che fa eco", posizionata al di sotto del marchio contestato, in caratteri di dimensioni molto minori, è meramente descrittiva dei prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio e

da ritenersi, dunque, assimilabile ad uno slogan promozionale debole e in quanto tale privo di rilevanza ai fini dell'analisi in esame;

– La raffigurazione del triangolo colorato in quanto trattasi di forma geometrica

piuttosto semplice non è distintiva e svolge anch'essa una funzione meramente decorativa. L'opponente richiama al riguardo "la decisione del Tribunale Ue del 12.9.2007, Cain Cellas, punti 22-23" in cui è stato affermato che "un segno eccessivamente semplice quale una figura geometrica di base (come un cerchio, una linea, un rettangolo, un pentagono, ecc.) non viene di per sé percepito come segno dotato di capacità distintiva che occorre al riguardo la dimostrazione di un acquisto di carattere distintivo

a seguito dell'uso";

– Anche foneticamente, il marchio anteriore ed il marchio opposto sono simili "a un grado elevato e ciò anche considerando che, come correttamente osservato nella decisione contestata, il consumatore italiano di riferimento

si
soffermerà sul termine con il maggiore impatto visivo ovvero "CONVIENE",
che essendo comune ad entrambi sarà pronunciato in maniera identica,
mentre le lettere "E" e "TI" che precedono la parola "CONVIENE" nei
rispettivi marchi corrispondono a solo 1-2 fonemi e, pertanto, non sono in
grado di differenziare fra loro in maniera significativa il suono e il ritmo
della
pronuncia dei rispettivi segni. Inoltre, lo slogan "L'acquisto che fa eco",
che
è debole e secondario, con molta probabilità non sarà pronunciato dal
consumatore;

– Concettualmente, i marchi anteriori e il marchio opposto sono simili "a un
grado elevato", posto che entrambi condividono "lo stesso nucleo ideologico
ed hanno indiscutibilmente lo stesso contenuto semantico", come
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

giustamente riconosciuto nella decisione contestata. Pertanto, si ritiene che
i

segni siano "concettualmente identici";

– Tenuto conto delle predette somiglianze visive, fonetiche e concettuali, i
segni oggetto del confronto devono considerarsi simili "ad un grado elevato";

– La decisione contestata ha correttamente rilevato che, quando i segni sono
costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea
di

principio, l'elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più
forte

sul consumatore rispetto all'elemento figurativo. Di conseguenza, il rischio
di

confusione tra due segni è generalmente riconosciuto allorquando, pur in
presenza di elementi figurativi differenti, sussista identità (come nel caso
di

specie) o somiglianza tra gli elementi verbali. Nella fattispecie in esame,
peraltro, la predominanza – nel segno contestato – degli elementi verbali
rispetto a quelli figurativi è di tutta evidenza

– Atteso, dunque, che – sia in ragione di una giurisprudenza costante sul
punto

che in considerazione delle caratteristiche peculiari del marchio opposto –
la

componente verbale dei segni in conflitto è quella che maggiormente attirerà
l'attenzione del consumatore di riferimento, non si può che convenire
sull'esistenza di una forte somiglianza tra i marchi;

– Inoltre, la presenza di elementi figurativi utilizzati a mero scopo
decorativo,

quali il triangolo color arcobaleno che racchiude la "E" di "E CONVIENE",
non possono certamente essere considerati sufficienti a differenziare i
marchi

sotto il profilo visivo: come già argomentato, infatti, i marchi in questione
risultano visivamente dominati dalle loro porzioni verbali e, per
l'esattezza,

dalla comune componente visiva "CONVIENE";

– Quando le altre componenti del marchio sono trascurabili, come nel caso che ci occupa, si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante.

– Assolutamente contestabile è l'affermazione della richiedente secondo la quale la dicitura "CONVIENE" sarebbe dotata di una minima capacità distintiva. La Divisione di Opposizione ha rilevato come i marchi posti a sostegno dell'opposizione godano di una presunzione di validità. La decisione ha altresì riconosciuto il carattere distintivo del marchio dell'opponente, affermando che "il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato in certa misura inferiore al normale per tutti i prodotti e servizi in questione";

– Gli elementi elencati dalla richiedente non sono elementi di per sé sufficienti

a rendere i due marchi non confondibili e ciò è stato adeguatamente considerato ai fini della decisione impugnata;

– I prodotti rivendicati dai marchi in conflitto sono identici e i segni presentano

globalmente un elevato grado di somiglianza. Pertanto, anche se il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è considerato medio-basso, ciò non

impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie;

13

impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie;

– Da tutto quanto sopra rilevato emerge come i marchi in questione siano visivamente, foneticamente e concettualmente simili "ad alto grado". La rilevata identità sussistente tra i prodotti rispettivamente rivendicati dai marchi in conflitto, rafforza ulteriormente la notevole somiglianza tra i segni.

Inoltre, il marchio dell'opponente è dotato di un grado di distintività normale,

essendo caratterizzato dalla dicitura "CONVIENE", priva di un collegamento diretto ed immediato con i prodotti cui fanno riferimento.

Motivazione

12 Ogni riferimento effettuato nella presente decisione si intende quale riferimento al

RMUE (UE) n. 2017/1001 (GU 2017 L 154, pag. 1), versione codificata del regolamento (CE) n. 207/2009 modificato, salvo che sia stato esplicitamente indicato altrimenti nella presente decisione.

13 Il ricorso è conforme agli articoli 66, 67 ed all'articolo 68, paragrafo 1, RMUE. È ricevibile.

Prova dell'uso dei marchi anteriori e ambito del ricorso

14 La Commissione rileva che l'opponente non ha provato l'uso del marchio italiano

anteriore n. 1 452 682, ragion per la quale l'opposizione è stata ritenuta fondata

solo sulla base dell'altro diritto anteriore invocato dall'opponente, vale a dire il

marchio italiano anteriore n. 1 667 106, per il quale non sussisteva il

requisito

della prova dell'uso.

15 Non avendo l'opponente contestato in nessun momento il punto della mancata prova dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682, e non avendo nemmeno depositato la benché minima prova dell'uso di detto marchio, la questione dell'uso del marchio italiano anteriore n. 1 452 682 è da considerarsi

esclusa dall'ambito dell'appello.

16 Pertanto, la Commissione conferma che, a seguito della mancata presentazione da

parte dell'opponente della prova dell'uso del marchio denominativo anteriore n.

1 452 682, l'opposizione è respinta con riferimento a questo marchio. L'esame dell'opposizione in sede d'appello proseguirà quindi solo con riferimento all'altro

diritto anteriore invocato dall'opponente, ossia il marchio figurativo anteriore n.

1 667 106,

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

17 L'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE dispone che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso

dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio

con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i

quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

14

pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di

confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

18 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere

oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

19 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che

entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei

prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o

servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i

marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

20 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui

trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di

confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (11/11/1997, C-251/95,

Sabèl, EU:C:1997:528, § 25).

Territorio rilevante e pubblico di riferimento

21 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia, posto che il diritto

anteriore su cui si basa l'opposizione è un marchio nazionale italiano. I criteri

pertinenti devono essere pertanto analizzati per il pubblico di riferimento del

territorio italiano.

22 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre

prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti e servizi in questione, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

23 I prodotti e servizi rilevanti in sede d'appello sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche

per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti

e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali; termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi; umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né

in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria; porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

15

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi; dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali, misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico, sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

24 I prodotti in conflitto in Classe 3 si rivolgono al grande pubblico con un livello

medio di attenzione (28/11/2019, T-644/18, DermoFaes Atopiderm, EU:T:2019:817, § 21, 23), sebbene, data la natura dei prodotti, il livello di attenzione da parte, almeno, di una parte del pubblico di riferimento possa in

generale essere più elevato della media, poiché i consumatori tendono ad essere

attenti nell'acquisto di prodotti per la cura del corpo e del viso, per motivi di

sensibilità, allergie, tipo di pelle e di capelli, nonché per l'effetto atteso dei

prodotti (18/10/2011, T-304/10, Caldea, EU:T:2011:602, § 58).

25 I prodotti contestati in Classe 5 si rivolgono al grande pubblico nonché ai

professionisti del settore medico e farmaceutico. Essi sono prodotti

farmaceutici,
prescritti con ricetta oppure da banco, che incidono pertanto sulla salute
dei
consumatori, ragione per cui il pubblico di riferimento è suscettibile di
prestare un
grado elevato di attenzione all'atto della scelta e dell'acquisto dei
prodotti
considerati, così come risulta evidente dalla giurisprudenza (24/10/2019,
T-41/19,
nume (fig.), EU:T:2019:764, § 28, 32; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX,
EU:T:2015:81, § 31-47; 09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24;
15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36; 15/12/2010, T 331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455,
§ 27 e 29 e giurisprudenza citata). La Commissione rileva che, anche se parte
dei
prodotti della Classe 5 non sono medicinali in senso stretto (ad esempio, le
sostanze dietetiche) essi costituiscono tuttavia prodotti destinati a
migliorare la
salute. Pertanto, essi possono essere considerati come prodotti ai quali i
consumatori, ragionevolmente ben informati e ragionevolmente attenti e
avveduti,
prestano un elevato livello di attenzione (16/12/2020, T-883/19, HELIXOR,
EU:T:2020:367, § 30; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT, EU:T:2018:569, § 28).
Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti
della Classe
5, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.
26 I prodotti contestati in Classe 9 sono rivolti sia al pubblico in generale
così come
ai professionisti con conoscenze e competenze specifiche. Il grado di
attenzione
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.
16
rispetto ai prodotti in questione può variare da medio ad elevato, a seconda
della
natura specifica dei prodotti, della loro frequenza di acquisto e del loro
prezzo
(26/06/2019, R 1641/2018-1, NOVALUME (fig.) / Novaluna, § 24; 12/12/2016,
R 856/2016-2, GRUPO GLOBO (fig.) / GLOBO et al., § 37).
27 I prodotti contestati in Classe 10 si rivolgono principalmente a un
pubblico di
professionisti con specifiche conoscenze e/o esperienza nel settore
medicosanitario, il cui grado di attenzione è alto, in considerazione della
natura
specialistica dei prodotti e del fatto che essi possono avere effetti sulla
salute
umana. Anche se i prodotti in oggetto vengono utilizzati dal grande pubblico
e
(perlomeno alcuni di essi) sono facilmente reperibili in farmacia, ciò non
toglie in
primo luogo che il grado di attenzione dei consumatori rimane alto, dato che

i

prodotti in questione incidono sulla loro salute (09/04/2014, T-501/12, Octasa,

EU:T:2014:194, § 24; 21/10/2008, T-95/07, Prazol, EU:T:2008:455, § 27, 29 e giurisprudenza citata; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47). Il livello di attenzione del pubblico rilevante, in relazione ai prodotti della

Classe 10, sarà quindi elevato o comunque superiore alla media.

28 I prodotti contestati in Classe 21 si dirigono al grande pubblico, poiché sono

generalmente prodotti di qualità e prezzi diversi impiegati nell'uso domestico e

nella cura della casa. Benché sia possibile che il consumatore sia più attento nella

scelta di un marchio quando acquista i prodotti di cui trattasi, allorquando sono

offerti a un prezzo particolarmente costoso, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme

dei prodotti della Classe 21 (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 43). Pertanto, nel caso dei prodotti in conflitto della Classe 21,

il livello di attenzione del pubblico rilevante sarà di grado medio.

29 I prodotti contestati in Classe 25 sono prodotti di uso quotidiano appartenenti al

settore dell'abbigliamento, tra cui, abbigliamento da uomo e da donna, scarpe,

calzature, cappelli e copricapi. Il livello di attenzione che il consumatore presterà

nell'acquisto dei prodotti in questione deve, pertanto, considerarsi di grado medio, come confermato da consolidata giurisprudenza (07/10/2015, T-227/14, Trecolore / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:760, § 27-28; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 55; 19/04/2016, T-198/14, 100% Capri / CAPRI (fig.), EU:T:2016:222, § 41). Come anzidetto, benché sia possibile che il consumatore presti maggiore attenzione alla scelta del marchio al momento dell'acquisto di prodotti con prezzo elevato, un tale comportamento del consumatore non può essere presunto, in mancanza di alcuna prova, per l'insieme

dei prodotti della Classe 25.

30 Quanto ai servizi contestati in Classe 35, parte di essi quali pubblicità, promozione delle vendite per i terzi, servizi di vendita al dettaglio in materia di

apparecchi e strumenti medici e chirurgici, sono diretti a clienti con conoscenze o

competenze professionali specifiche, il cui livello d'attenzione sarà superiore alla

media (07/06/2012, T-492/09 & T-147/10, Allernil, EU:T:2012:281, § 29;

15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28). Invece, per ciò che concerne i restanti servizi di vendita al dettaglio, essi si dirigono prevalentemente

al grande pubblico il cui livello d'attenzione sarà medio. Pertanto, il

livello di

attenzione del consumatore varia da medio ad elevato a seconda della natura
13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

17

specifica dei servizi in questione (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).

Comparazione dei prodotti e servizi

31 Con riguardo al raffronto dei prodotti e servizi di cui trattasi, va
ricordato che

esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che
caratterizzano la

relazione tra i prodotti e servizi in questione. Tali fattori comprendono, in
particolare, la loro natura, la loro destinazione, le loro modalità
d'utilizzo, nonché

la loro possibile intercambiabilità o complementarità (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 23). Altri fattori da considerare includono l'origine
dei

prodotti e servizi e le relative reti di distribuzione e vendita.

32 In particolare, si dovrà valutare se il pubblico di riferimento percepirà
i prodotti e

servizi come provenienti dalla medesima origine commerciale (04/11/2003,
T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori considerano
normale

che i prodotti e servizi in questione siano commercializzati dalle stesse
imprese

(11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

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

Classe 3: Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati
per pulire, lucidare,

sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni
per capelli; dentifrici.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi
medici; alimenti e sostanze

dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari,
integratori dietetici,

integratori vitaminici; alimenti per neonati; complementi alimentari per
umani ed animali;

impiastrici, materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per
impronte dentarie;

disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi,
erbicidi.

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 conduzione, distribuzione,
trasformazione,

accumulazione, regolazione o controllo dell'elettricità; apparecchi per la
registrazione, la

trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; supporti di

registrazione magnetica, dischi acustici; compact disk, DVD e altri supporti di registrazione digitale; meccanismi per apparecchi di prepagamento; registratori di cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione, computer; software; estintori.

Classe 10: Apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari, membra, occhi e denti artificiali; articoli ortopedici; materiale di sutura.

Classe 21: Utensili e recipienti per uso domestico o di cucina; pettini e spugne; spazzole (eccetto i pennelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso per conto terzi di prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografia, come anche all'agricoltura, all'orticoltura e alla silvicoltura, resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo, concimi per i terreni, composizioni per estinguere il fuoco, preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti, materie concianti, adesivi (materie collanti)

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

18

destinati all'industria, colori, vernici, lacche, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno, materie tintorie, mordenti, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, olii e grassi industriali, lubrificanti, prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere, combustibili (comprese le benzine per i motori) e materie illuminanti, candele e stoppini per illuminazione, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, ivi inclusi integratori alimentari, integratori dietetici, integratori vitaminici, alimenti per neonati, complementi alimentari per umani ed animali, impiastri,

materiale per fasciature,
materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti,
prodotti per la distruzione degli
animali nocivi, fungicidi, erbicidi, metalli comuni e loro leghe, materiali
per costruzione metallici,
costruzioni metalliche trasportabili, materiali metallici per ferrovie, cavi
e fili metallici non
elettrici, serrami e chincaglieria metallica, tubi metallici, casseforti,
prodotti metallici non
compresi in altre classi ivi inclusi ferramenta, lucchetti, chiavi, tappi di
bottiglia metallici,
targhette metalliche di identificazione, vassoi in metallo, minerali,
macchine, ivi inclusi robot,
sbucciatrici, tosaerba, tosasiepi, macchine per la lucidatura di pavimenti,
macchine per la pulitura
di tappeti, macchine per lavare la biancheria, macchine per la pulizia dei
pavimenti, macchine per
la separazione dei rifiuti, macchine per l'aspirazione dell'aria, macchine
elettriche per il lavaggio
di tappeti e moquette, macchine elettriche per la pasta per uso domestico e
macchine-utensili,
motori (eccetto quelli per veicoli terrestri), giunti e organi di
trasmissione (eccetto quelli per
veicoli terrestri), strumenti agricoli tranne quelli azionati manualmente,
incubatrici per uova,
distributori automatici, utensili e strumenti azionati manualmente,
coltelleria, forchette e cucchiari,
armi bianche, rasoi, ferri da stiro, piastre elettriche per lisciare o
ondulare i capelli, 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 conduzione, distribuzione, trasformazione, accumulazione,
regolazione o
controllo dell'elettricità, apparecchi per la registrazione, la trasmissione,
la riproduzione del suono
o delle immagini, supporti di registrazione magnetica, dischi acustici,
compact disk, DVD e altri
supporti di registrazione digitale, meccanismi per apparecchi di
prepagamento, registratori di
cassa, macchine calcolatrici, corredo per il trattamento dell'informazione,
computer, software,
estintori, apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari,
membra, occhi e denti
artificiali, articoli ortopedici, materiale di sutura, apparecchi di
illuminazione, di riscaldamento, di
produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di
ventilazione, di
distribuzione d'acqua e impianti sanitari, asciugacapelli, veicoli,
apparecchi di locomozione

terrestri, aerei o nautici, armi da fuoco, munizioni e proiettili, esplosivi, fuochi d'artificio, metalli preziosi e loro leghe, articoli di gioielleria e bigiotteria, ivi inclusi braccialetti, collane, orecchini, anelli, ciondoli, medaglie, medaglioni, spille, ferma cravatte, spille per cravatte, gemelli, pietre preziose, pietre semipreziose, pietre preziose sintetiche, strass, perle, portachiavi, portagioielli, orologeria e strumenti cronometrici, braccialetti e cinturini per orologi, strumenti musicali, carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi ivi inclusi asciugamani di carta, bavaglini di carta, carta antiolio, carta assorbente, carta da regalo, carta igienica, fazzoletti di carta, sacchetti di carta, scatole di carta, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, asciugamani di carta per le mani, biancheria da tavola di carta, carta per alimenti, contenitori in carta, salviette di carta per il viso, stencil per carta da parati, tovagliolini per struccare di carta, decorazioni in carta per feste, decorazioni in carta per torte, salviette igieniche di carta per le mani, salviette per il viso in carta, fazzolettini in carta per uso cosmetico, nastri in carta per avvolgere regali, stampati, articoli per legatoria, fotografie, cartoleria, adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico, materiale per artisti, pennelli, macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili), materiale per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi), materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi), caratteri tipografici, cliché, caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica] non compresi in altre classi ivi inclusi guanti isolanti, nastro adesivo telato rimovibile, nastri isolanti, tappi di gomma, tappi di gomma per bottiglie, tappi di gomma per docce, tappi di gomma per lavelli, tappi di gomma per vasche da bagno, tubi flessibili di giardino, tubi flessibili di gomma, tubi flessibili d'irrigazione, tubi per innaffiamento, prodotti in materie plastiche semi lavorate, materie per turare, stappare e isolare, tubi flessibili non metallici, cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi ivi inclusi borse, borsette, borselli, portafogli e astucci per chiavi, bauli e valigie, valigette, sacche da viaggio, zaini, ombrelli e ombrelloni, bastoni da

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

passeggio, fruste e articoli di selleria, materiali da costruzione non metallici, tubi rigidi non metallici per la costruzione, asfalto, pece e bitume, costruzioni trasportabili non metalliche, monumenti non metallici, mobili, specchi, cornici, prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche, ivi inclusi, conchiglie, culle, statue di osso o avorio, di legno, cera, gesso o plastica, oggetti d'arte in legno, cera, gesso o materie plastiche, ventagli, chiusure di bottiglie non metalliche, chiusure di recipienti non metalliche, clip in plastica sigilla-sacchetti, cuscini, guanciali, materassi, decorazioni in plastica per feste, divisori in plastica per cassette, dondoli per verande, espositori, fermaporte in legno, fermaporte in plastica, ganci per tende, ganci per tende da doccia, giacigli per animali d'appartamento, attaccapanni, grucce per abiti, leggi; maniglie non metalliche per mobili e per porte non metalliche, seggiolini per auto per bambini, seggioloni per bambini, tappetini per vasca, tappi di bottiglie, tappi di plastica, vassoi non in metallo, utensili e recipienti per uso domestico o di cucina, pettini e spugne, spazzole (eccetto i pennelli), materiali per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo o semilavorato (eccetto il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi, corde, spaghi, reti, tende, teloni, vele, sacchi (non compresi in altre classi), materiale d'imbottitura (tranne il caucciù o le materie plastiche), materie tessili fibrose grezze, fili per uso tessile, tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copri tavoli, articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria, merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci, bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi, fiori artificiali, tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti, tappezzerie per pareti in materie non tessili, giochi, giocattoli, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi, decorazioni per alberi di Natale, carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, olii e grassi commestibili, caffè, tè, cacao e succedanei del caffè, riso; tapioca e sago, farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e

confetteria, gelati, zucchero, miele, sciroppo di melassa, lievito, polvere per fare lievitare, sale, senape, aceto, salse (condimenti), spezie, ghiaccio, granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi, animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali, alimenti per gli animali, malto, birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande, bevande alcoliche (escluse le birre), tabacco, articoli per fumatori, fiammiferi.

34 I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 3 – Saponi; profumeria; olii essenziali; cosmetici; lozioni per capelli; dentifrici.

Classe 5 – Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per scopi medici; sostanze dietetiche per uso medico; alimenti per bebè; impiastri; materiale per fasciature; materiali per otturare i denti e per impronte dentarie; disinfettanti.

Classe 9 – Apparecchi e strumenti ottici; apparecchi e strumenti di pesata; apparecchi e strumenti

di misura; apparecchi e strumenti di controllo; bilance per pesare il corpo.

Classe 10 – Apparecchi e strumenti medici e chirurgici; articoli ortopedici; misuratori di pressione

arteriosa; apparecchi per aerosol; apparecchi per i lavaggi nasali;

termometri; termometri digitali;

misuratori di glicemia; siringhe; siringhe per clisteri; preservativi;

umidificatori per uso medico;

sonde per uso medico; palette per uso medico; termocoperte per uso medico.

Classe 21 – Utensili; recipienti per il governo della casa; recipienti per il governo della cucina (né

in metalli preziosi, né in placcato); pettini; spugne; spazzole (ad eccezione dei pennelli);

spazzolini; materiale per la fabbricazione di spazzole; materiale per

pulizia; paglia di ferro; vetro

grezzo; vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria;

porcellana e maiolica non

comprese in altre classi.

Classe 25 – Abbigliamento; scarpe; cappelleria.

Classe 35 – Pubblicità; presentazione di prodotti con mezzi di comunicazione per la vendita al

dettaglio; informazioni commerciali diffuse tramite siti web; promozione delle vendite per i terzi;

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

20

dimostrazione pratica di prodotti per scopi pubblicitari; distribuzione di campioni per scopi

pubblicitari; servizi di commercio elettronico, ovvero fornitura di informazioni su prodotti tramite

reti di telecomunicazione per scopi pubblicitari e di vendita; servizi di vendita all'ingrosso, al dettaglio e on line in materia di: saponi, profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici, prodotti farmaceutici e veterinari, prodotti igienici per scopi medici, sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per bebè, impiastri, materiale per fasciature, materiali per otturare i denti e per impronte dentarie, disinfettanti, apparecchi e strumenti ottici, apparecchi e strumenti di pesata, apparecchi e strumenti di misura, apparecchi e strumenti di controllo, bilance per pesare il corpo, apparecchi e strumenti medici e chirurgici, articoli ortopedici, misuratori di pressione arteriosa, apparecchi per aerosol, apparecchi per i lavaggi nasali, termometri, termometri digitali, misuratori di glicemia, siringhe, siringhe per clisteri, preservativi, umidificatori per uso medico, sonde per uso medico, palette per uso medico, termocoperte per uso medico, apparecchi per disinfettare per uso medico, utensili, recipienti per il governo della casa, recipienti per il governo della cucina (né in metalli preziosi, né in placcato), pettini, spugne, spazzole (ad eccezione dei pennelli), spazzolini, materiale per la fabbricazione di spazzole, materiale per pulizia, paglia di ferro, vetro grezzo, vetro semilavorato (tranne il vetro da costruzione), vetreria, porcellana e maiolica, abbigliamento, scarpe, cappelleria.

35 Come correttamente affermato nella decisione impugnata, i prodotti e servizi contestati sono identici ai prodotti e servizi dell'opponente nelle rispettive classi, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti e servizi (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti e servizi dell'opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti e servizi contestati.

36 Inoltre, la Commissione nota che le conclusioni della Divisione di Opposizione al riguardo non sono state contestate dalle parti in sede d'appello.
Comparazione dei segni

37 Quanto alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, la valutazione globale del rischio di confusione dev'essere fondata sull'impressione d'insieme da essi prodotta, tenuto conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

38 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del

pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Tuttavia, è d'uopo rilevare che non si deve prendere in considerazione solo una componente di un marchio e paragonarla ad un altro marchio. Occorre, per contro, operare un siffatto confronto esaminando i marchi

di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 34; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza ivi citata).

39 I segni da porre a confronto sono i seguenti:

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

21

40 Il territorio di riferimento è l'Italia.

41 Il marchio anteriore è un marchio figurativo costituito dall'espressione verbale

"TICONVIENE", in carattere stampatello maiuscolo, posta all'interno di un perimetro rettangolare con gli angoli arrotondati. L'espressione e il perimetro

sono di colore grigio scuro.

42 Il marchio contestato è un marchio figurativo che consiste nelle parole "e conviene" in stampatello minuscolo, dove la lettera "e" iniziale è di colore bianco

ed è posta su uno sfondo triangolare, con gli angoli arrotondati di cui uno direzionato verso destra, colorato in tinta sfumata arcobaleno, mentre la parola

"conviene" è di colore nero. Al di sotto di quest'ultima è presente la dicitura

"L'acquisto che fa eco", riprodotta in dimensioni nettamente più piccole rispetto

all'espressione "e conviene". La richiedente ha rivendicato i seguenti colori del

marchio contestato: "Rosso; Giallo; Verde; Azzurro; Nero; Bianco; Arancione".

43 Visivamente, i marchi coincidono nella parola "conviene", mentre differiscono

nel pronome "TI" del marchio anteriore e nella lettera "e", nel triangolo colorato e

nella dicitura "L'acquisto che fa eco" del marchio contestato. Il perimetro rettangolare del marchio anteriore ha una funzione prettamente decorativa.

44 Mentre il marchio anteriore non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti o di maggiore impatto visivo rispetto ad altri, le parole

"e conviene" e il triangolo colorato nel marchio contestato sono gli elementi dominanti in quanto dotati di maggiore impatto visivo rispetto alla dicitura sottostante "L'acquisto che fa eco".

45 Secondo la giurisprudenza, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno

verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato

concreto o

che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Nella fattispecie, la Commissione ritiene che il pubblico

italiano di riferimento riconoscerà senza sforzo nel marchio anteriore le parole

“TI”, che sarà intesa come un pronome personale che, come tale, ha un ruolo accessorio, e “CONVIENE”. Pertanto, i consumatori scomporranno il marchio anteriore nell’espressione “TI CONVIENE”.

marchio anteriore marchio contestato

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

22

46 L’espressione “TI CONVIENE” risulta (quantomeno) allusiva rispetto a tutti prodotti e servizi coperti dal marchio anteriore, in quanto utili, vantaggiosi,

convenienti per prezzo e/o qualità o adatti alle esigenze dei consumatori. La parola “conviene”, presente in entrambi i marchi, è costantemente utilizzata nel

campo commerciale e nella pubblicità, ed è pertanto in linea di principio non idonea ad identificare l’origine commerciale dei prodotti e servizi considerati.

47 Tenuto conto della debolezza del marchio anteriore, dovuta al ruolo accessorio

della parola “TI” e alla scarsa distintività della parola “CONVIENE”, il pubblico

di riferimento, che in certi casi presterà un livello di attenzione non solo medio

ma elevato, sarà in grado di cogliere le differenze presenti nel marchio contestato,

in particolare la “e” di colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di

colore arcobaleno posto dietro alla lettera “e”, la restante parte di colore nero

dell’elemento verbale dominante, e la presenza, seppur secondaria e non vistosa,

della dicitura sottostante “L’acquisto che fa eco”.

48 Rilevante è la circostanza che i marchi differiscano nelle loro parti iniziali “TI” ed

“e”, poiché è principio consolidato in giurisprudenza che la parte iniziale dei

segni è quella che ha il maggior impatto visivo e che cattura maggiormente l’attenzione del consumatore, posto che il consumatore legge da sinistra verso

destra (26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings / GUMMY et al., EU:T:2016:105, § 44 e la giurisprudenza ivi citata).

49 Pertanto, nonostante la presenza in entrambi i segni dell’elemento verbale “conviene”, la Commissione ritiene che i marchi complessivamente siano visivamente simili in misura inferiore alla media.

50 Sotto il profilo fonetico, i marchi coincidono nella pronuncia della parola

“conviene”, mentre differiscono nella pronuncia del pronome “TI” del marchio anteriore e della lettera “e” del marchio contestato. La dicitura “L’acquisto che fa

eco” del marchio contestato è un elemento secondario che pertanto, nella maggioranza dei casi, non sarà pronunciato dal consumatore. Pertanto, i marchi

sono foneticamente simili (almeno) in misura media.

51 Sotto il profilo concettuale, come già accennato, entrambi i marchi presentano il

termine “conviene”. Tale espressione allude al concetto che acquistare i prodotti e

servizi aventi origine dall’impresa cui fa riferimento è conveniente e vantaggioso

per il consumatore in termini di prezzo e/o qualità, rispetto ad acquistare prodotti

e servizi dello stesso tipo provenienti da altri imprenditori. Avendo tale concetto

un carattere distintivo molto limitato, l’attenzione del pubblico di riferimento si

focalizzerà su altri elementi.

52 La lettera “e” del marchio contestato sarà principalmente percepita come un

riferimento al commercio elettronico tramite la rete Internet o e-commerce. L’espressione “L’acquisto che fa eco” rappresenta uno slogan promozionale il

quale, pur essendo un elemento secondario, richiama il concetto di “eco”. A un

primo impatto, tale concetto verrà inteso nel suo significato letterale di riflessione

di un suono contro un ostacolo o, in connessione al resto della frase, come fatto

avente larga risonanza tra il pubblico.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L’acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

23

53 Tuttavia, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento presterà un maggior

livello di attenzione in riferimento agli elementi di differenziazione del marchio

contestato, esso potrà cogliere nel termine “eco” un riferimento al concetto di

“ecologico”. Tale concetto indica che i beni e servizi coperti dal marchio contestato sono prodotti o offerti nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente

secondo una logica di riduzione degli sprechi, come sostenuto dalla richiedente.

54 È possibile, inoltre, che il pubblico di riferimento interpreti il termine “eco” e la

lettera “e”, specialmente in connessione con la parola “conviene”, come un riferimento al concetto di “economico”, il quale rafforzerebbe il concetto di convenienza veicolato dal marchio contestato e il messaggio rivolto al consumatore che acquistare i prodotti e servizi coperti dal marchio

contestato sia
vantaggioso in termini di risparmio economico.
55 Tenuto conto di quanto sopra rilevato, per cui il marchio anteriore
veicola
unicamente il messaggio "Ti conviene (comprare qui da noi / questo
prodotto)",
mentre il marchio contestato, pur condividendo il concetto di convenienza, si
distingue per la presenza degli ulteriori significati suesposti i quali, in
quanto
assenti nel marchio anteriore, contribuiscono alla differenziazione dei segni
quanto al significato, i marchi in esame sono concettualmente simili in
misura
inferiore alla media.

Carattere distintivo del marchio anteriore

56 Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si
deve tenere
conto nella valutazione globale del rischio di confusione. Secondo costante
giurisprudenza, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più
rilevante è
il carattere distintivo del marchio anteriore (11/11/1997, C-251/95, Sabel,
EU:C:1997:528, § 24).

57 I marchi aventi un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a
motivo della
loro notorietà sul mercato, godono quindi di una tutela più ampia rispetto ai
marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).

58 Nel caso presente, l'opponente non ha affermato in modo esplicito che il
marchio
anteriore 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.

59 È doveroso premettere che, secondo la giurisprudenza, i marchi anteriori,
che
siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una
presunzione
di validità, secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione
europea
nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, e
pertanto, perché un marchio possa ritenersi dotato di carattere distintivo,
non è
richiesto il raggiungimento di una determinata soglia di distintività,
bastando un
carattere distintivo minimo.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

24

60 La richiedente, pur non mettendo in discussione la validità del marchio
anteriore,

sostiene che esso sia estremamente carente in termini di carattere distintivo, ai fini della doverosa valutazione del rischio di confusione per il pubblico di riferimento.

61 Il marchio anteriore presenta le due parole italiane "TI", pronome personale di complemento che significa "a te", e "CONVIENE", terza persona singolare del presente indicativo del verbo "convenire", fuse in un'unica parola. Come già precedentemente esposto, il consumatore italiano scomporrà l'espressione "TICONVIENE" in "TI CONVIENE", e la interpreterà unicamente secondo il messaggio "Ti conviene comprare qui da noi / Ti conviene questo prodotto".

62 L'espressione "TI CONVIENE" veicolata dal marchio anteriore, come correttamente rilevato dalla richiedente, è talmente diffusa nel campo della cartellonistica e della pubblicità in genere dall'essere a stento percepibile come marchio dal pubblico. Minima è anche l'originalità del carattere adottato, essendo in uno stampatello piuttosto semplificato, così come del perimetro rettangolare che circonda il marchio.

63 Il fatto che le due parole costituenti il marchio siano unite a formare un'unica parola, la quale acquisisce significato solo in quanto il consumatore medio la scompone in due parti, e l'essere tale parola circondata da un perimetro rettangolare, per quanto questo sia un elemento meramente decorativo, costituiscono l'unica caratteristica che conferisce una distintività, seppur minima, al marchio anteriore.

64 Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato molto debole per tutti i prodotti e servizi in esame.

Valutazione globale del rischio di confusione

65 L'esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

66 Questa valutazione globale implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).

67 La Commissione, pur riconoscendo un certo grado di somiglianza tra i segni, causato dall'elemento comune "CONVIENE", è dell'avviso che esso sia assai

ridotto dato che i segni, valutati nel loro complesso, presentano elementi di differenziazione che prevalgono sulle somiglianze.

68 In particolare, in considerazione 1) della suesposta capacità distintività molto

debole del marchio anteriore nel suo complesso, e della capacità distintiva nulla o

quasi nulla dell'elemento comune "CONVIENE" in relazione ai prodotti e servizi

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) / TICONVIENE (fig.) et al.

25

rilevanti; 2) del grado di somiglianza non elevato tra i segni; e 3) del grado di

attenzione da medio a elevato del pubblico di riferimento, la Commissione ritiene

che non sussista rischio di confusione tra i marchi in questione, nonostante l'identità dei prodotti e servizi a confronto.

69 A tal proposito, la Commissione sottolinea che, se è pur vero che anche in un caso

riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere

un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza

tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70), è altresì vero che un rischio di confusione può essere constatato solo se il pubblico di riferimento può essere

indotto in errore circa l'origine commerciale dei prodotti e dei servizi designati

dal marchio richiesto (20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI et al., EU:T:2021:16, § 71).

70 Nella fattispecie, nonostante l'identità tra i prodotti e servizi a confronto, è stato

tuttavia rilevato come non vi sia un elevato grado di somiglianza tra i segni,

nonostante la presenza dell'elemento comune "CONVIENE", a causa delle differenze riscontrate tra tutti gli altri elementi dei segni, quali la parte iniziale

"TI" del marchio anteriore e, per quanto riguarda il marchio contestato, la "e" di

colore bianco in contrasto con il triangolo appariscente di colore arcobaleno posto

dietro alla lettera "e", e la presenza, seppur non vistosa, della dicitura sottostante

"L'acquisto che fa eco".

71 La Commissione sottolinea che questa conclusione è in linea con la prassi comune relativa all'impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere

distintivo debole sul rischio di confusione, adottata dall'Ufficio e un certo numero

di uffici dei marchi dell'Unione europea il 2 ottobre 2014 nell'ambito della

Rete

europea dei marchi e dei disegni e modelli, nel contesto del Programma di convergenza "CP5".

72 L'obiettivo di questa prassi comune è, tra l'altro, quello di determinare l'impatto su

un rischio di confusione quando gli elementi comuni di due marchi a confronto hanno un nullo o basso grado di carattere distintivo. La coincidenza di un elemento con un nullo o basso grado di carattere distintivo comporterà un rischio

di confusione solo se gli altri elementi hanno un grado di carattere distintivo

inferiore o almeno altrettanto basso o se l'impressione generale dei segni è molto

simile o identica.

73 Ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 7, RMUE, le Commissioni non sono vincolate né dagli orientamenti dell'Ufficio né dalle sue comunicazioni comuni, in

quanto le commissioni sono vincolate unicamente dal RMUE e dagli atti basati su

di esso, come interpretati dal Tribunale e dalla Corte di giustizia.

Tuttavia, la

Commissione sottolinea che l'approccio adottato nella summenzionata prassi comune è conforme alla giurisprudenza del Tribunale.

74 Nella fattispecie, la Commissione ha determinato che il carattere distintivo

dell'elemento comune "CONVIENE" è molto basso (o addirittura nullo) per tutti i prodotti e servizi rilevanti. Inoltre, le differenze verbali e grafiche tra i marchi

fanno sì che l'impressione d'insieme dei segni non possa qualificarsi come

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /

TICONVIENE (fig.) et al.

26

"molto simile o identica". Pertanto, nel caso in esame la Commissione ritiene che,

anche alla luce dei criteri stabiliti nella summenzionata prassi comune, la coincidenza dell'elemento "CONVIENE" non sia sufficiente per ritenere che i segni siano confondibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE dal

punto di vista del pubblico italiano di riferimento.

Conclusione

75 Tenuto conto delle considerazioni suesposte, la Commissione ritiene che non

sussista di rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b),

RMUE.

76 Pertanto, la decisione della Divisione di Opposizione è annullata e l'opposizione

è respinta.

Spese

77 Conformemente all'articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all'articolo 18, REMUE,

l'opponente, quale parte soccombente, sopporta l'onere delle spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso.

78 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta della
tassa di

ricorso di 720 EUR e delle spese per la rappresentanza professionale del
richiedente, pari a 550 EUR.

79 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, l'opponente è tenuta a
rimborsare le spese per la rappresentanza professionale del richiedente, pari
a

300 EUR. L'importo totale è fissato in 1 570 EUR.

13/07/2021, R 191/2021-5, e conviene L'acquisto che fa eco (fig.) /
TICONVIENE (fig.) et al.

27

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

1. La decisione impugnata è annullata;
2. L'opposizione è respinta in toto;
3. L'opponente supporterà le spese sostenute dalla richiedente nei
procedimenti di opposizione e di ricorso, per un importo totale di
1 570 EUR.