

DECISIONE
della Quinta Commissione di ricorso
del 25 giugno 2024

Nel procedimento R 2277/2023-5

Pulito da Favola S.r.l.

Via Zara n. 9
24058 Romano di Lombardia (BG)
Italia

Richiedente / Ricorrente

rappresentata da Safety Brand S.r.l. Società tra Avvocati, Via Santo Stefano 58, Bologna,
Italia

contro

Giancarlo De Gaetano

Via dell'Assunta 22
20033 Solaro (MI)
Italia

Opponente / Resistente

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 3 180 297 (domanda di marchio
dell'Unione europea n. 18 730 006)

LA QUINTA COMMISSIONE DI RICORSO

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

Cancelliere: H. Dijkema

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

- 1 Con domanda depositata in data 11 luglio 2022, Pulito da Favola S.r.l. (“la richiedente”) chiedeva la registrazione del marchio



per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 3: Prodotti per la cura della pelle degli animali; Profumi; Oli per la profumeria; Sacchetti profumati; Prodotti per il bucato; Cosmetici e preparati cosmetici; Prodotti per profumare gli ambienti; Oli essenziali ed estratti aromatici; Fragranze per ambienti; Diffusori di fragranze a bastoncino; Deodoranti e antitraspiranti; Preparati per pulire e profumare; Detergenti; Detergenti per la casa; Saponi; Preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.

Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; Servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali; Servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza; Consulenza aziendale in materia di franchising; Organizzazione e attuazione di eventi promozionali; Servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; Servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia; Amministrazione delle vendite; Promozione aziendale; Gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; Gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso; Servizi pubblicitari; Annunci pubblicitari on line; Commercializzazione di prodotti e servizi per conto terzi; Fornitura di informazioni ai consumatori sui prodotti attraverso Internet.

- 2 La domanda di marchio veniva pubblicata dall'Ufficio in data 1° agosto 2022.
- 3 In data 6 ottobre 2022, Giancarlo De Gaetano (“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, lettere a) e b), RMUE.
- 5 L’opponente basava l’opposizione sulla registrazione di marchio nazionale italiano di tipo denominativo n. 2 015 000 081 203

LAVANDERINA

depositato il 10 dicembre 2015 e registrato il 3 marzo 2022 per i seguenti prodotti:

Classe 3: *Saponi; cosmetici; oli essenziali; oli essenziali; prodotti per la pulizia; saponette; lacche per capelli; profumi per ambiente; detergente per pulire; profumeria; deodoranti; prodotti per bucato; latti detergenti; solari; lozioni per capelli; sgrassanti per la casa; shampo.*

Classe 21: *Spugne per toilette; spugne per uso domestico; portasaponi spazzole; pettini; vaporizzatori di profumo; distributori per saponi.*

- 6 Con decisione del 3 ottobre 2023 (“la decisione impugnata”), la Divisione di Opposizione rifiutava la domanda di marchio per parte dei prodotti e servizi in contestazione, in quanto riteneva sussistere un rischio di confusione, in particolare per:

Classe 3: *Prodotti per la cura della pelle degli animali; profumi; oli per la profumeria; sacchetti profumati; prodotti per il bucato; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per profumare gli ambienti; olii essenziali ed estratti aromatici; fragranze per ambienti; diffusori di fragranze a bastoncino; deodoranti e antitranspiranti; preparati per pulire e profumare; detergenti; detergenti per la casa; saponi; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.*

Classe 35: *Servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia.*

- 7 In particolare, la Divisione di Opposizione ravvisava quanto segue:

Osservazioni preliminari

- Circa la ricostruzione degli eventi presentata dall’opponente, che a sua detta proverebbero il rischio di confusione, giova ricordare che l’esame di confondibilità tra i segni è un giudizio prospettico volto ad accertare se essi possano convivere nel mercato senza un rischio di confusione da parte del pubblico pertinente. Pertanto, le dichiarazioni rese dalle parti interessate al di fuori del presente procedimento e basate sulla loro percezione soggettiva relative ai marchi in conflitto sono irrilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.

Prodotti nella Classe 3

- I *prodotti per la cura della pelle degli animali* contestati si sovrappongono con i *saponi* dell’opponente, in quanto essi includono i saponi per la cura della pelle degli animali. Dal momento che la Divisione di Opposizione non può scorporare *ex officio* l’ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.
- I *profumi; prodotti per profumare gli ambienti; fragranze per ambienti* contestati includono in quanto categoria più ampia, o si sovrappongono con, i *profumi per*

ambiente dell'opponente. Pertanto, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.

- Gli *oli per la profumeria* e gli *estratti aromatici* contestati si sovrappongono con gli *oli essenziali* dell'opponente, in quanto includono oli essenziali per la profumeria o aromatici. Dal momento che la Divisione di Opposizione non può scorporare *ex officio* l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell'opponente.
- I *sacchetti profumati; diffusori di fragranze a bastoncino*; contestati sono inclusi nella più ampia categoria dell'opponente *profumeria*. Pertanto, essi sono identici.
- I *cosmetici; preparati cosmetici; olii essenziali; deodoranti; preparati per pulire e profumare; saponi; prodotti per il bucato* sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).
- Gli *antitraspiranti* contestati sono inclusi nella più ampia categoria dell'opponente *cosmetici*. Pertanto, essi sono identici.
- I *detergenti; detergenti per la casa*; contestati includono o si sovrappongono al *detergente per pulire* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.
- I *preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza* contestati includono i *cosmetici* dell'opponente. Pertanto, essi sono identici.

Servizi nella Classe 35

- I servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso relativi alla vendita di prodotti specifici presentano un grado medio di somiglianza con tali prodotti specifici. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzo di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi sono simili dal momento che sono complementari e che i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui sono venduti i prodotti. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico. Pertanto:
 - I *servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali*; contestati sono simili ai *saponi* in Classe 3 dell'opponente.
 - I *servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza* sono simili ai *cosmetici* in Classe 3 dell'opponente.
 - I *servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia* sono simili ai *prodotti per la pulizia* in Classe 3 dell'opponente.
- L'opponente sostiene che le rimanenti rivendicazioni nella Classe 35, precisamente *consulenza aziendale in materia di franchising; organizzazione e attuazione di eventi promozionali; amministrazione delle vendite; promozione aziendale; gestione commerciale di punti vendita al dettaglio; gestione commerciale di punti vendita all'ingrosso; servizi pubblicitari; annunci pubblicitari on line; commercializzazione di prodotti e servizi per conto terzi; fornitura di informazioni ai consumatori sui*

prodotti attraverso internet sarebbero “state inserite dalla richiedente come relative ai prodotti in Classe 3 che sono identici o simili a quelli del marchio anteriore denominativo registrato [...]” e sarebbero, per tale ragione, simili a tali prodotti.

- Eppure, non risulta dal tenore letterale dei servizi rivendicati che gli stessi siano limitati ai prodotti che sono stati trovati identici in Classe 3, né, anche ove questa eventualità risultasse provata, essa sarebbe sufficiente a considerare i prodotti in questione simili, in quanto essi non coincidono in nessuno, o quantomeno nella maggior parte, dei criteri rilevanti. Appare infatti evidente che i prodotti e i servizi in oggetto hanno nature, metodi e destinazioni d’uso differenti. Essi non sono né in concorrenza né tantomeno complementari. Infine, essi non condividono i canali di distribuzione né la loro origine commerciale. Essi sono dunque dissimili.

Pubblico di riferimento e grado di attenzione

- I prodotti e servizi che risultano essere identici o simili sono diretti al grande pubblico e, nel caso dei servizi all’ingrosso contestati al pubblico professionale. Il grado di attenzione è medio.

I segni

- Il territorio di riferimento è l’Italia.
- L’elemento “LAVANDERINA” comune ad entrambi i marchi sarà inteso come un diminutivo o vezzeggiativo della più comune espressione “lavandaia”, che indica una “donna che esercita il mestiere (comune nel passato) di lavare la biancheria altrui, in casa, in un lavatoio pubblico o in apposite aziende (lavanderie)” (definizione estratta da Treccani il 27 settembre 2023 al link <https://www.treccani.it/vocabolario/lavandaia/>).
- Sebbene tale termine abbia un chiaro carattere evocativo per prodotti e servizi relativi alla pulizia e al bucato (quali saponi, prodotti per il bucato e servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia) il suo carattere vezzeggiativo, nonché il fatto che esso si riferisca a una professione oramai arcaica e, se non scomparsa, assai poco comune allo stato attuale, rendono tale elemento dotato di un carattere distintivo che è, tutt’al più, leggermente inferiore alla media. La distintività di tale elemento risulta poi maggiore in relazione ai prodotti e servizi che non sono direttamente legati al bucato, quali, ad esempio, i cosmetici o i preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza, verso i quali l’elemento sotto analisi presenta un grado normale di distintività.
- L’elemento “la” del marchio contestato verrà percepito come un semplice articolo determinativo, ed è pertanto assai debole, se non interamente privo di carattere distintivo. L’elemento “Bella” verrà invece inteso come un aggettivo che qualifica il successivo sostantivo “Lavanderina”, nel senso di una lavanderina dotata di un aspetto gradevole o che desta una impressione esteticamente piacevole ed è dunque dotato di un grado normale di distintività. Entrambi questi elementi risultano semanticamente subordinati al sostantivo “Lavanderina”, che caratterizzano con un significato ulteriore e accessorio. Essi hanno, pertanto, un impatto secondario sul consumatore rispetto a tale sostantivo. Nel complesso, tali elementi creano un’unità

concettuale il cui carattere distintivo, per le ragioni sovraesposte, varia da leggermente inferiore alla media a normale, in base alla natura dei prodotti e servizi in considerazione.

- I sopracitati elementi verbali del marchio contestato sono rappresentati in un carattere grafico che non li rende illeggibili né distoglie l’attenzione del consumatore dal significato che essi veicolano. Tale carattere, sebbene non comune o interamente banale, ha dunque una capacità distintiva piuttosto limitata.
- L’elemento figurativo del segno contestato rappresenta una figura femminile (una lavandaia o una lavanderina) nell’atto di lavare un indumento. Tale elemento, dunque, rinforza l’unità concettuale trasmessa nel loro insieme dagli elementi verbali del marchio contestato, con cui condivide lo stesso grado di distintività.
- Il segno contestato include il simbolo del marchio registrato “®”. Si tratta di un’indicazione informativa del fatto che il segno è asseritamente registrato e non forma parte del marchio in quanto tale. Di conseguenza, non verrà presa in considerazione ai fini della comparazione.
- Il segno contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. Giova però ricordare 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. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi.
- Visivamente, i segni coincidono nell’elemento verbale “LAVANDERINA”. Tuttavia, essi differiscono negli elementi verbali “la” e “BELLA” e negli elementi e gli aspetti figurativi del segno contestato.
- Il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato, dove assolve un ruolo distintivo. Diversamente, le differenze tra i segni hanno un impatto minore sui consumatori, in quanto riguardano elementi semanticamente subordinati all’elemento comune, oppure perché concernono elementi dalla natura puramente figurativa e/o dalla bassa capacità distintiva.
- Pertanto, i segni sono visivamente simili in misura media.
- Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono dell’espressione /LAVANDERINA/ presenti in modo identico in entrambi i segni. La pronuncia differisce nel suono delle parole /LA/ e /BELLA/ del segno contestato, che non hanno controparti nel marchio anteriore.
- Sebbene i segni abbiano un diverso numero di sillabe e questa comporti una differenza percepibile in termini di ritmo, essi coincidono nell’elemento di maggiore impatto nel marchio contestato, che corrisponde all’unico elemento del marchio anteriore.
- Pertanto, essi sono foneticamente simili in misura leggermente superiore alla media.

- Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi. Entrambi i marchi saranno associati al concetto comune di “LAVANDERINA”. Essi differiscono nel concetto di “Bella” e nell’articolo determinativo “la” del marchio contestato, i quali però sono semanticamente subordinati all’elemento in comune. Pertanto, i segni sono concettualmente simili in misura superiore alla media.

Carattere distintivo del marchio anteriore

- Nelle proprie osservazioni l’opponente afferma che “i prodotti a marchio Lavanderina sono venduti in tutta Italia, e sono presenti in molte catene di supermercati e sono anche venduti e pubblicizzati anche online, inoltre è stata fatta anche pubblicità su CANALE 5 che è un canale televisivo Nazionale del Gruppo Mediaset”.
- Anche ammesso che tali affermazioni possano essere interpretate come una rivendicazione di carattere distintivo accresciuto, l’opponente non ha presentato alcuna prova a sostegno di tale rivendicazione.
- Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Considerato quanto più sopra esposto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato, nel peggiore dei casi, leggermente inferiore alla media per parte dei prodotti in questione, ovvero quelli relativi alla pulizia e al bucato in Classe 3. Il marchio possiede un carattere distintivo normale per i restanti prodotti in relazione ai quali è privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento.

Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

- Il pubblico di riferimento presterà un grado di attenzione medio ai prodotti e servizi che sono ritenuti identici o simili a quelli del marchio anteriore. Nella peggiore delle ipotesi, questo presenta un grado di capacità distintiva leggermente inferiore alla media per parte dei prodotti rilevanti. I segni sono visivamente simili in misura media, foneticamente simili in misura leggermente superiore alla media e concettualmente simili in misura superiore alla media.
- L’elemento comune “LAVANDERINA” costituisce l’elemento dotato di maggiore impatto in entrambi i marchi. Gli stessi differiscono principalmente per l’articolo “la” e l’aggettivo “BELLA” che qualificano l’elemento comune e per l’elemento grafico del segno contestato, che però rinforza il significato veicolato dall’unità concettuale “la Bella Lavanderina”. È pratica comune nel mercato di riferimento che i produttori creino delle varianti dei loro marchi, ad esempio modificando i caratteri o i colori o aggiungendovi elementi verbali o figurativi, per identificare nuove linee di prodotto o per dotare il loro marchio di una nuova immagine. Quando si confrontano con i segni in conflitto, i consumatori di riferimento noteranno che l’elemento verbale di maggior impatto “LAVANDERINA” è comune a entrambi i segni. Ne consegue che, almeno una parte degli stessi percepirà il segno contestato come una variante del marchio anteriore, o viceversa. Di conseguenza, il pubblico – o quantomeno una parte significativa dello stesso – sarà indotto a ritenere che essi provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro

economicamente collegate. In altre parole, 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 che designa.

- Considerato quanto precede, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico e l’opposizione è parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell’opponente.
 - Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.
 - I restanti servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti servizi non può essere accolta.
 - L’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti servizi in quanto risulta evidente che i segni e i servizi per cui l’opposizione è stata respinta non sono identici.
- 8 In data 16 novembre 2023, 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 1° febbraio 2024.
- 9 Con la sua risposta, ricevuta dall’Ufficio in data 5 aprile 2024, 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:
- La decisione impugnata, dopo aver individuato il significato letterale della parola “LAVANDERINA” di cui si compone il marchio anteriore, ha correttamente sostenuto che il pubblico italiano di riferimento lo avrebbe inteso come un diminutivo o vezzeggiativo della più comune espressione “lavandaia”.
 - Conseguenza di tale immediata percezione del contenuto semantico del marchio anteriore avrebbe dovuto essere una valutazione della capacità distintiva del marchio molto inferiore alla media, in quanto non solo il pubblico di riferimento è perfettamente in grado di comprendere qual è il significato della parola “LAVANDERINA”, ma ad esso associa azioni ed attività con un collegamento diretto ai prodotti e servizi rivendicati.
 - Nel presente caso, il marchio anteriore si compone di un unico termine che evidenzia un immediato carattere descrittivo “lavanderina”, senz’altro noto alla generalità del pubblico di lingua italiana.

- Il termine “lavanderina” è infatti presente nella stessa forma vezzeggiativa di cui al marchio anteriore nei principali dizionari di lingua italiana.
- A ciò si aggiunga che, nella mente del consumatore di lingua italiana, la parola “LAVANDERINA” rimanda ad una celebre filastrocca giunta sino ai giorni attuali, ancora largamente utilizzata quale gioco ed intrattenimento per bambini (doc. 5-11).
- In tale ottica, “LAVANDERINA” rientra nelle parole di uso comune della tradizione popolare, note alla generalità del pubblico e come tali non registrabili e non monopolizzabili.
- Si tratta di una parola ormai entrata nell’immaginario tradizionale del consumatore italiano, non suscettibile di identificare validamente un determinato prodotto o servizio.
- Sussiste quindi un nesso certo e documentato fra la dicitura “LAVANDERINA” che nei dizionari indica la “lavandaia” e l’attività di fare il bucato ed in generale di lavare panni e vestiti.
- Il marchio anteriore fornisce dunque informazioni sullo scopo, destinazione d’uso e funzione dei prodotti contraddistinti dal marchio, ovvero quello di lavare.
- L’Ufficio si è espresso in senso conforme, ad esempio nel rigettare la domanda di marchio denominativo “LAVANDO” n. 18 613 777 per prodotti della Classe 3. L’Ufficio si è inoltre pronunciato sull’opposizione presentata contro il marchio anteriore “LAVANDERINA” di cui è causa e basata sul marchio anteriore “LAVERA”: in questo caso la Divisione di Opposizione ha osservato che il marchio “LAVANDERINA” è considerato “debole” per i prodotti della Classe 3 (opposizione n. B 2 951 286 del 29 marzo 2019).
- Sono oltre cinquanta le imprese attive sul territorio italiano con la denominazione “Lavanderina” o “Bella Lavanderina” (doc. 12) utilizzata per attività che hanno a che fare con la pulizia ed il lavaggio di capi.

Il raffronto fra i marchi e l’assenza di confondibilità

- Il marchio anteriore è costituito esclusivamente dalla dicitura “LAVANDERINA”.
- Il marchio contestato è un marchio complesso, costituito dalla dicitura “LA BELLA / LAVANDERINA” in caratteri di fantasia, in colore azzurro, visivamente posta su due righe ed accostata ad una veste grafica posizionata sulla destra, raffigurante una piccola donna intenta a fare il bucato.
- I due segni differiscono sia per lunghezza e struttura, sia per l’assenza di una veste grafica nel marchio anteriore, che in quanto dicitura denominativa corrispondente ad una parola di uso comune in Italia, ha di per sé scarsa capacità individualizzante. Si tratta quindi di un marchio debolissimo, soprattutto in relazione a prodotti per la pulizia e per il bucato.

- Secondo la costante giurisprudenza dell’Ufficio europeo, la mera coincidenza di una dicitura non distintiva non è sufficiente per stabilire un rischio di confusione.
- Per quanto riguarda la valutazione del carattere dominante di una o più componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre, si deve tenere conto della posizione relativa delle diverse componenti all’interno della configurazione del marchio complesso.
- Inoltre, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Il confronto deve essere effettuato esaminando i marchi ciascuno nel suo insieme, ma ciò non significa che l’impressione complessiva per il pubblico di riferimento possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti. È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante.
- Nel presente caso, non può fondatamente affermarsi che la componente “LAVANDERINA” nel marchio contestato sia dominante, essendo posta sulla seconda riga del marchio contestato e dunque occupando un rilievo secondario rispetto alla dicitura “La Bella” in cui l’iniziale maiuscola della parola “Bella” rafforza la valenza caratterizzante della prima parte del marchio e ne riduce la funzione di mero aggettivo. È infatti inusuale riprodurre con iniziale maiuscola una parola che ha sola funzione aggettivante.
- Qualora taluni elementi di un marchio rivestano carattere descrittivo dei prodotti e servizi per i quali il marchio è protetto o dei prodotti e servizi designati dalla domanda di registrazione, a tali elementi può essere riconosciuto soltanto un carattere distintivo debole se non debolissimo.
- Tale carattere distintivo non potrà, il più delle volte, essere loro riconosciuto se non tenendo conto della combinazione che formano con gli altri elementi del marchio. A causa del loro debole o assai debole carattere distintivo gli elementi descrittivi di un marchio non saranno generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell’impressione complessiva da esso prodotta, salvo allorché, in ragione segnatamente della loro posizione o della loro dimensione, essi appaiano idonei ad imporsi alla percezione del pubblico e ad essere conservati nella sua memoria.
- Il marchio contestato contiene un elemento debolissimo accostato ad elementi denominativi e grafici. In tema di marchi deboli, è principio pacifico che anche lievi elementi di differenziazione siano sufficienti per distinguere i segni agli occhi del pubblico.
- Deve quindi concludersi che i due segni possano essere senz’altro distinti dal pubblico italiano, che conosce perfettamente il significato di “LAVANDERINA”, inteso come vezzeggiativo di “lavandaia”, sia il significato di “La Bella Lavanderina” che corrisponde al titolo di una famosissima filastrocca per bambini, che dunque il consumatore medio conosce sin dalla tenera età.

- Concettualmente, mentre il marchio anteriore corrisponde alla figura della “lavanderina”, il marchio successivo corrisponde al titolo di una famosa canzone / filastrocca per bambini e, nella mente del consumatore, evoca un diverso significato ed ha un richiamo distinto dal marchio anteriore, in quanto appunto coincide con il titolo di una canzone popolare tutt’oggi molto amata e conosciuta dal pubblico di qualsiasi età.

Il raffronto fra prodotti e servizi

- La Classe 3 del marchio contestato rivendica prodotti in relazione ai quali la dicitura del marchio anteriore è ampiamente descrittiva.
- Lavanderina, come visto, corrisponde a lavandaia in lingua italiana ed ha quindi un nesso diretto ed inequivoco con tutte le voci che hanno a che fare con il bucato e la pulitura.
- I restanti prodotti della Classe 3 ovvero *Prodotti per la cura della pelle degli animali; profumi; oli per la profumeria; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per profumare gli ambienti; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza* presentano comunque una certa affinità con l’attività di lavare e pulire, in quanto l’atto di “profumare” è ad essa strettamente collegata.
- È, dunque, intuibile la connessione e la capacità evocativa che la parola “LAVANDERINA” può presentare in relazione anche a tali prodotti.
- Per quanto concerne invece i servizi della Classe 35, l’attività di vendita al dettaglio e all’ingrosso di determinati prodotti non necessariamente va ritenuta simile ai medesimi prodotti. L’affinità fra prodotti e servizi relativi ai medesimi prodotti non è automatica e va valutata in base alle circostanze del caso.
- Nel caso di specie, i servizi al dettaglio e all’ingrosso rivendicati dal marchio contestato non sono servizi di vendita ma costituiscono una voce generica che non è necessariamente riconducibile alla fonte produttiva dalla quale il prodotto della Classe 3 proviene. Non vi sono quindi sufficienti elementi per stabilire un’affinità fra Classe 3 e Classe 35.
- Si contesta quindi la decisione di opposizione nella parte in cui ha ritenuto simili i servizi della Classe 35 e nella parte in cui non ha tenuto adeguatamente conto della descrittività e del carattere evocativo del marchio anteriore in relazione ai prodotti della Classe 3.

Valutazione globale del rischio di confusione

- È difficile ritenere che il pubblico possa essere indotto in confusione circa l’origine dei prodotti o servizi quando il marchio anteriore sia costituito da elementi non distintivi ed il marchio successivo presenti sufficienti elementi di differenziazione rispetto ad essi.

- Sebbene un’azienda sia libera di scegliere un marchio con scarso carattere distintivo e utilizzarlo sul mercato, deve accettare, tuttavia, che così facendo, i concorrenti hanno pari diritto di utilizzare marchi con componenti descrittive simili o identiche.
 - Pertanto, anche in presenza di prodotti identici e di una certa somiglianza fonetica, tenendo conto del principio della interdipendenza dei fattori del rischio di confusione, ed in particolare del basso livello di carattere distintivo del marchio anteriore e del grado di attenzione del pertinente pubblico, deve concludersi che le somiglianze tra i segni saranno controbilanciate dalle loro differenze visive, escludendo il rischio di confusione tra i segni all'interno del ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
 - I principi sopra espressi sono stati correttamente applicati nelle seguenti decisioni dell’Ufficio, che per analogia possono trovare applicazione anche nel caso di specie: (18/04/2011, R 1357/2009-2, Lactofree (FIG. MARK); opposizione n. B 3 051 816 del 16 febbraio 2023; opposizione n. B 3 122 381 del 4 ottobre 2022).
 - Va escluso che il pubblico di riferimento possa essere indotto in confusione dalla contemporanea presenza dei due segni in questione poiché si tratta di marchi dotati di un diverso significato concettuale per il consumatore di lingua italiana.
 - Lo scarso carattere distintivo del marchio anteriore esclude poi che al medesimo possa essere riconosciuta una tutela forte o comunque estesa a qualsiasi marchio contenente la dicitura “Lavanderina”, di per sé non monopolizzabile in relazione a prodotti per la pulizia e liberamente adottabile se accostata ad elementi denominativi e grafici idonei a creare un’impressione di distanza ed eterogeneità rispetto al marchio anteriore.
- 11 Gli argomenti dell’opponente presentati in risposta al ricorso possono essere sintetizzati come segue:
- Il marchio anteriore, come risulta anche con molta evidenza dal profilo di Facebook della licenziataria Laboratorio Officinale S.r.l., è usato dal dicembre 2015 ad oggi, in forma grafica con un *secondary meaning* naturale ed ecologico ed è stato oggetto di investimenti pubblicitari nel tempo, pertanto ha una distintività accresciuta.
 - Anche solo considerando il profilo di Facebook di Lavanderina BIO (<https://www.facebook.com/lavanderinaBIO/e=3>) in cui è evidente la pubblicità sul quotidiano “Il giorno di Monza” del 1° giugno 2016, le fiere del franchising e gli spot pubblicitari costati centinaia di migliaia di euro su CANALE 5 reti Mediaset, e su una TV sarda Videolina oltre alla pubblicità in radio.
 - Vi sono una serie di prove documentali datate che dimostrano l’uso del marchio figurativo Lavanderina con un *secondary meaning* distintivo per una intera linea di prodotti contestualmente al deposito del marchio anteriore e nel periodo antecedente al 1° giugno 2017 nel territorio italiano su scala non puramente locale con negozi in franchising e vendite in alcune catene come e farmacie.
 - Nell’attuale sito web www.lavanderina.it è anche presente il *restyling* della precedente grafica del marchio in uso dal dicembre 2015 e il nuovo *restyling*.

- I prodotti a marchio Lavanderina con la grafia in corsivo e la fogliolina, oltre che essere in uso dal dicembre 2015 sono anche stati oggetto di campagne pubblicitarie nel tempo con spot pubblicitari televisivi su CANALE 5, Canali RAI e Tv locale in Sardegna oltre che in radio, che hanno reso i marchi Lavanderina a distintività accresciuta evidenziando anche un *secondary meaning* legato alla delicatezza dei detersivi e alla efficacia ottenuta con prodotti naturali.
- Il marchio anteriore presenta una distintività accresciuta in quanto è stata fatta una campagna pubblicitaria nazionale nel 2021, ossia l’hanno preceduto al deposito del marchio contestato, con spot televisivi su reti viste da milioni di telespettatori.
- Inoltre, è stata fatta una campagna pubblicitaria da dicembre 2021 a marzo 2022 su “Videolina” una televisione Sarda e in radio.
- La campagna pubblicitaria fatta dalla licenziataria è stata ripetuta anche su canali RAI a fine marzo 2023 e sulle radio RAI.
- Il termine lavanderia è in disuso come anche la relativa professione di lavare indumenti per altri.
- A questo si aggiungono le presenti argomentazioni riferite al *secondary meaning* e agli investimenti pubblicitari sostenuti a dimostrazione della distintività accresciuta del marchio anteriore che è in vendita nella maggioranza delle catene della grande distribuzione italiana oltre che in vendita online su vari siti di *e-commerce*.
- La parola “Lavanderina” è completamente riprodotta nel segno contestato. Inoltre, la grafia in corsivo e il puntino sulla “i” che una forma molto simile ad una foglia riprendono il marchio anteriore.
- Si nota che la richiedente, tramite gli stessi avvocati, ha formulato argomentazioni in totale antitesi a quelle presentate nel presente procedimento (si veda la diffida di cui all’All. 10), sostenendo che i marchi anteriori “Lavanderina” erano confondibili con il marchio italiano figurativo n. 302018000031237 “la bella Lavanderina”.
- Si chiede che la Commissione di ricorso consideri gli investimenti pubblicitari sui marchi “LAVANDERINA” e il *secondary meaning* del marchio anteriore, e dunque il rigetto del segno contestato.

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.

Ambito del ricorso

- 14 Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, “Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste”.
- 15 La richiedente ha indicato nel proprio atto di appello che il ricorso concerne la decisione nella sua interezza. Tuttavia, la decisione impugnata ha solo in parte disatteso le aspettative della richiedente, poiché la domanda di marchio di cui si tratta è stata rifiutata solo per parte dei prodotti e servizi richiesti.
- 16 D’altro canto, dal contenuto della memoria si evince chiaramente che il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento della decisione impugnata solo nella misura in cui la Divisione di Opposizione ha accolto l’opposizione.
- 17 Ne consegue che il presente ricorso deve intendersi riferito alla sola parte della decisione che ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti e servizi, in relazione ai quali la Commissione è chiamata a decidere:

Classe 3: Prodotti per la cura della pelle degli animali; profumi; oli per la profumeria; sacchetti profumati; prodotti per il bucato; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per profumare gli ambienti; olii essenziali ed estratti aromatici; fragranze per ambienti; diffusori di fragranze a bastoncino; deodoranti e antitraspiranti; preparati per pulire e profumare; detergenti; detergenti per la casa; saponi; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.

Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia.

- 18 L’opponente non ha formulato un’impugnazione incidentale. Di conseguenza, la decisione impugnata è divenuta definitiva nella misura in cui rigetta l’opposizione e dichiara che il marchio contestato può procedere alla registrazione in relazione ai restanti servizi.
- 19 La Commissione rileva altresì che l’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE come uno dei motivi della sua opposizione. Nel caso di specie, i segni non sono identici, né lo sono tutti i prodotti e servizi contestati, come si dirà in seguito. Pertanto, l’esame dell’opposizione proseguirà sulla base dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Documenti depositati dinnanzi la Commissione di ricorso

- 20 Con i motivi di ricorso, la richiedente ha depositato i seguenti documenti:
 - Documento 1: un estratto dal dizionario Garzanti;
 - Documento 2: un estratto dal dizionario Treccani;
 - Documento 3: un estratto dal dizionario Olivetti;

- Documento 4: un articolo intitolato “Lavandaie lavatoi e la bella lavanderina” e alcune poesie;
- Documento 5: un estratto dalla pagina Wikipedia “Giochi per bambini”;
- Documento 6: alcuni risultati tratti da “You Tube” relativi alla canzone “La Bella Lavanderina”;
- Documento 7: estratto dell’articolo “La Bella Lavanderina compra la lavatrice”;
- Documento 8: estratto dell’articolo tratto www.geopop.it sulla storia della lavatrice;
- Documento 9: estratto dell’articolo “La Bella Lavanderina” tratto da www.raffaelesalinari.it;
- Documento 10: estratto di una pagina web tratta da <https://www.lavanderiaborromeo.it/la-bella-lavanderina/>;
- Documento 11: estratto di un articolo tratto da www.baritoday.it, relativo allo spettacolo teatrale “La Bella Lavanderina”;
- Documento 12: estratto tratto da registroimprese.it.

21 Con la sua risposta ai motivi di ricorso, l’opponente ha depositato i seguenti documenti:

- Documento 2: contratto di licenza del 2019;
- Documento 3: contratti di licenza e trasferimento 2015-2019;
- Documento 4: pagina internet <https://lavanderina.it/rebranding-lavanderina/>;
- Documento 5: pieghevole del 18 dicembre 2015 relativo ai prodotti a marchio Lavanderina;
- Documento 6: pieghevole del 2016 relativo al franchising del marchio e prodotti a marchio Lavanderina;
- Documento 7: pagina Youtube del canale di Laboratorio Officinale con i video che sono stati oggetto di pubblicità televisiva e in radio;
- Documento 8: fatture per spese pubblicitarie dal 29 agosto 2021 al 4 settembre 2021, e anche dal 21 novembre 2021 al 27 novembre 2021;
- Documento 9: fatture per spese pubblicitarie da Dicembre 2021 a Marzo 2022;
- Documento 10: diffida dell’8 luglio 2019.

- 22 Come regola generale, le prove devono essere fornite dalle parti entro i termini indicati dall'EUIPO. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione.
- 23 In particolare, ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, l'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo. Precisando che l'EUIPO "può", in un caso del genere, decidere di non tenere conto di tali fatti e prove, il legislatore europeo ha conferito all'EUIPO un ampio potere discrezionale al fine di decidere, pur motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenere conto di tali fatti e prove (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 43; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 23; 03/10/2013, C-122/12 P, Protiactive, EU:C:2013:628, § 24).
- 24 Si rammenta a tal fine che, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, RDMUE, conformemente all'articolo 95, paragrafo 2, RMUE, la Commissione di ricorso può accogliere fatti o prove presentati per la prima volta dinanzi ad essa solo se tali fatti o prove soddisfano le seguenti condizioni: a) possono, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa; e b) non sono stati presentati per tempo per valide ragioni, in particolare se vanno semplicemente a integrare i fatti e le prove pertinenti che erano già stati presentati per tempo, o che sono depositati per contestare valutazioni effettuate oppure che sono stati esaminati d'ufficio dall'organo di primo grado nella decisione soggetta a ricorso.
- 25 Più dettagliatamente, in merito al dettato dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), RDMUE, tale requisito è soddisfatto nel caso in cui i fatti e le prove siano presentati in un secondo momento per confutare le valutazioni emesse in prima istanza dall'organo la cui decisione è oggetto di ricorso.
- 26 La Commissione deve anche considerare se gli elementi di prova presentati per la prima volta dinanzi ad essa siano supplementari e destinati a rafforzare o chiarire il contenuto delle prove iniziali (28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 51) e se la fase del procedimento in cui si svolge la presentazione tardiva e le circostanze che la circondano non precludono la presa in considerazione di tali questioni (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162, § 44; 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 55).
- 27 Orbene, dopo un'attenta disamina della documentazione ulteriore adottata dalle parti, la Commissione ritiene di ammettere i documenti presentati dalla richiedente in quanto, trattandosi di materiale attinente al significato degli elementi costituenti i marchi in esame, si ritengono *prima facie* rilevanti alla risoluzione del caso di specie, nonché integrano quanto già presentato nella prima fase di giudizio e/o sono idonei a contestare quanto addotto nella decisione impugnata.
- 28 Per contro, il materiale probatorio depositato dall'opponente dinanzi la Commissione al fine di dimostrare l'asserita distintività accresciuta del marchio anteriore non può essere accolto.
- 29 Su tale punto, si osserva che, nelle osservazioni presentate dinanzi la Divisione di Opposizione, l'opponente aveva sostenuto, in sostanza, che i prodotti recanti il marchio anteriore sono stati oggetto di vendite e attività promozionale significative sul territorio

italiano. Sebbene la Divisione di Opposizione avesse interpretato tale affermazione come una rivendicazione di carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, la stessa Divisione di Opposizione aveva comunque rigettato tale rivendicazione in quanto non supportata da alcuna prova documentale.

- 30 In tali circostanze, posto che l'opponente non aveva presentato dinanzi la Divisione di Opposizione alcun documento volto a comprovare il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore, la Commissione non può ritenere che le prove presentate per la prima volta dinanzi ad essa costituiscano prove supplementari ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera b), RDMUE (per analogia, 13/09/2023, T-549/22, PROLACTAL / Proláctea (fig.) et al., EU:T:2023:538, § 33). Pertanto, tali prove, non possono essere accolte.

Rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE

- 31 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 col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
- 32 Da tale disposizione si evince che il rischio di confusione presuppone l'identità, o la somiglianza con il marchio richiesto e il marchio anteriore, nonché il fatto che i prodotti della domanda di registrazione sono identici o simili a quelli per i quali il marchio anteriore è registrato. Si tratta di due condizioni cumulative (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51; 22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 e giurisprudenza ivi citata).
- 33 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). Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.
- 34 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 e/o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti e/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).
- 35 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, pubblico di riferimento e livello di attenzione

- 36 Nella fattispecie, il territorio rilevante è costituito dall'Italia, posto che il marchio anteriore preso in considerazione è una registrazione di marchio nazionale italiano.
- 37 Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti in questione, ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il livello di attenzione del consumatore può variare a seconda della categoria di prodotti o servizi in questione (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
- 38 Secondo l'opponente, il pubblico di riferimento è il consumatore medio che fa parte del grande pubblico che acquista prodotti al supermercato oppure *online*, e il grado di attenzione è basso.
- 39 La Commissione rileva quanto segue.
- 40 I prodotti cosmetici in Classe 3 si rivolgono principalmente al grande pubblico, il cui livello di attenzione sarà, almeno, medio (29/03/2023, T-436/22, ALMARA SOAP (fig.) / ALMENARA, EU:T:2023:167, § 33; 07/03/2019, T-106/18, Vera Green, EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, Mitochron, EU:T:2016:304, § 22). I restanti prodotti rilevanti della Classe 3 sono di uso quotidiano e si rivolgono al pubblico in generale, il cui grado di attenzione non è tanto elevato come quando, ad esempio, i prodotti possono avere un impatto diretto sulla salute dei consumatori. Per quanto riguarda i professionisti, che possono anch'essi far parte del pubblico di riferimento in relazione ai prodotti rilevanti della Classe 3, il loro livello di attenzione sarà, di norma, superiore alla media. Tuttavia, nella valutazione del rischio di confusione, deve essere presa in considerazione la parte del pubblico di riferimento con il livello di attenzione più basso, a meno che tale parte del pubblico non sia considerata insignificante (15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 25), il che non accade nel caso di specie.
- 41 I prodotti della Classe 21 sono di consumo quotidiano e sono rivolti al pubblico in generale che mostra un grado di attenzione medio.
- 42 Quanto ai servizi della Classe 35, essi si rivolgono al pubblico in generale (i servizi al dettaglio) con un livello di attenzione medio, e ai professionisti (i servizi all'ingrosso) con un'attenzione elevata (31/08/2023, R 143/2023-5, EmB (fig.) / EMP et al., § 29-30).
- 43 La Commissione ritiene dunque che i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (come si vedrà nel prosieguo della presente decisione) siano diretti al grande pubblico e al pubblico professionale, e che il grado di attenzione sia medio o elevato – per alcuni servizi nella Classe 35, contrariamente a quanto concluso dalla Divisione di Opposizione.

Comparazione dei prodotti e servizi

- 44 Con riguardo al raffronto dei prodotti, va ricordato che esso va effettuato tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano la relazione tra i prodotti 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).

45 Il punto cruciale è se il pubblico di riferimento percepisca i prodotti in questione come aventi un'origine commerciale comune (04/11/2003, T-85/02, CASTILLO / El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38) e se i consumatori ritengano normale che i prodotti e i servizi siano commercializzati con lo stesso marchio, il che normalmente implica che un gran numero di produttori o distributori di tali prodotti siano gli stessi (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).

46 I prodotti e servizi rilevanti per il presente ricorso sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti per la cura della pelle degli animali; profumi; oli per la profumeria; sacchetti profumati; prodotti per il bucato; cosmetici e preparati cosmetici; prodotti per profumare gli ambienti; oli essenziali ed estratti aromatici; fragranze per ambienti; diffusori di fragranze a bastoncino; deodoranti e antitraspiranti; preparati per pulire e profumare; detergenti; detergenti per la casa; saponi; preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.

Classe 35: Servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza; servizi all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia.

47 I prodotti di cui al marchio anteriore sono i seguenti:

Classe 3: Saponi; cosmetici; oli essenziali; oli essenziali; prodotti per la pulizia; saponette; lacche per capelli; profumi per ambiente; detergente per pulire; profumeria; deodoranti; prodotti per bucato; latti detergenti; solari; lozioni per capelli; sgrassanti per la casa; shampoo.

Classe 21: Spugne per toilette; spugne per uso domestico; portasaponi spazzole; pettini; vaporizzatori di profumo; distributori per saponi.

48 In via preliminare, si osserva che negli argomenti presentati a sostegno del ricorso, la richiedente ha addotto che, nel raffronto tra i prodotti e servizi in conflitto, la Divisione di Opposizione non ha tenuto conto del carattere descrittivo ed evocativo dell'elemento "LAVANDERINA" presente in entrambi i segni.

49 A tal riguardo, la Commissione tuttavia rammenta che il fatto che i segni in esame sono costituiti da un certo elemento non assume alcuna rilevanza nel raffronto tra i prodotti e i servizi. Tale raffronto non deve essere effettuato in relazione ai segni in conflitto, bensì tenendo conto dei fattori pertinenti elencati dalla giurisprudenza citata ai paragrafi 44 e 45 che difatti caratterizzano il rapporto tra tali prodotti e servizi (20/12/2023, T-655/22, WINE TALES RACCONTI DI VINO (fig.) / WT WINE TALES (fig.) et al., EU:T:2023:859, § 34). Ne deriva che gli argomenti della richiedente in tal senso non possono essere accolti.

50 Ciò detto, la richiedente non ha presentato argomenti nel merito contro le conclusioni della Divisione di Opposizione sulla identità tra i prodotti contestati nella Classe 3 e i prodotti anteriori nella medesima classe.

51 In assenza di argomenti che contestino le conclusioni della decisione impugnata, la Commissione può legittimamente adottare il ragionamento della decisione impugnata,

che diventa quindi parte integrante della propria decisione (13/09/2010, T-292/08, *Often*, EU:T:2010:399, § 47-49). La Commissione non vede alcuna ragione evidente per ribaltare le corrette conclusioni della decisione impugnata e con la presente conferma il ragionamento e le conclusioni della decisione impugnata in merito al confronto dei prodotti in questione.

- 52 Da quanto precede, deriva che i prodotti contestati della Classe 3 sono identici ai prodotti dell'opponente.
- 53 Quanto ai servizi contestati della Classe 35, la richiedente contesta le conclusioni della decisione impugnata secondo le quali essi sarebbero simili ai prodotti in Classe 3 dell'opponente. In particolare, la richiedente afferma che “i servizi al dettaglio e all'ingrosso rivendicati dal marchio contestato non sono servizi di vendita ma costituiscono una voce generica che non è necessariamente riconducibile alla fonte produttiva dalla quale il prodotto della Classe 3 proviene. Non vi sono quindi sufficienti elementi per stabilire un'affinità fra Classe 3 e Classe 35”. L'argomento della richiedente deve tuttavia essere rigettato, per i motivi indicati di seguito.
- 54 Secondo la giurisprudenza, i servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso della Classe 35 che riguardano gli stessi prodotti rivendicati nei prodotti dell'altro marchio sono simili in media misura (20/03/2018, T-390/16, *Dontoro*, EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015, T-365/14, *Trecolore*, EU:T:2015:763, § 34-35), principalmente a causa del loro carattere complementare (19/12/2019, T-729/18, *Lloyd*, EU:T:2019:889, § 35-36; 24/09/2008, T-116/06, *O Store*, EU:T:2008:399, § 42-58). La relazione tra i servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso relativi a prodotti specifici e agli stessi prodotti è stretta nel senso che i prodotti sono indispensabili per la fornitura dei servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso, che sono specificamente forniti al momento della vendita di tali prodotti. Tali servizi, che sono forniti con l'obiettivo di vendere determinati prodotti specifici, non avrebbero ragion d'essere senza tali prodotti (28/10/2022, R 1214/201-5 & R 1239/2021-5, *FRAME (fig.) / Frame et al.* § 61).
- 55 Inoltre, è possibile riscontrare una somiglianza tra i servizi concernenti determinati prodotti e prodotti che non sono strettamente identici, o che sono simili in media misura ai prodotti oggetto di tali servizi (28/11/2019, T-736/18, *Bergsteiger*, EU:T:2019:826, § 90-91; 25/11/2020, T-309/19, *Sadia*, EU:T:2020:565, § 141-142). Infatti, in tale ipotesi, può sussistere un certo grado di somiglianza, a causa dello stretto collegamento che li unisce sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati alla prassi secondo la quale prodotti simili sono raggruppati e offerti in vendita negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati, appartenenti allo stesso settore di mercato e di interesse per lo stesso consumatore (28/10/2022, R 1214/201-5 & R 1239/2021-5, *FRAME (fig.) / Frame et al.* § 62).
- 56 Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che i *servizi al dettaglio in relazione a preparati per la cura degli animali; servizi all'ingrosso in relazione a preparati per la cura degli animali* contestati in Classe 35 sono simili in grado medio ai *saponi* in Classe 3 dell'opponente. I *saponi* rientrano infatti nella categoria dei *preparati per la cura degli animali* oggetto dei servizi di cui si tratta.
- 57 Parimenti, i *servizi di vendita al dettaglio on-line di prodotti cosmetici e di bellezza* sono simili in grado medio ai *cosmetici* in Classe 3 dell'opponente, in quanto l'oggetto dei servizi è identico ai prodotti anteriori.

- 58 Per le medesime ragioni, i servizi *all'ingrosso in relazione a prodotti per la pulizia; servizi al dettaglio in relazione a prodotti per la pulizia* sono simili in grado medio ai *prodotti per la pulizia* in Classe 3 dell'opponente.
- 59 Inoltre, la richiedente non ha formulato ulteriori argomenti o depositato prove che possano confutare le sopra riportate conclusioni.

Comparazione dei segni

- 60 Per quanto riguarda la comparazione dei segni, il rischio di confusione deve essere determinato mediante una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica e concettuale degli stessi, in base all'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
- 61 Secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, 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).
- 62 Si deve tenere a mente altresì che la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 e giurisprudenza citata).
- 63 I segni da porre a confronto sono i seguenti:

LAVANDERINA	
<i>Marchio anteriore</i>	<i>Segno contestato</i>

- 64 Il marchio anteriore è un marchio denominativo che consiste nel termine "LAVANDERINA". La Commissione ricorda che è la parola in quanto tale ad essere protetta e non la sua forma scritta. Pertanto, è irrilevante che sia rappresentato in lettere maiuscole o minuscole.

- 65 Il segno contestato è un marchio figurativo che consiste nell'espressione "la Bella Lavanderina", scritta in corsivo, su due righe (i termini "la" e "Bella" nella prima riga e il termine "Lavanderina" nella seconda), leggermente stilizzati, nel colore verde acqua. Le lettere iniziali dei termini "Bella" e "Lavanderina" sono scritte in corsivo maiuscolo. Nella parte destra degli elementi verbali vi è un elemento figurativo rappresentante una figura femminile (una lavandaia o una lavanderina) nell'atto di lavare un indumento.
- 66 La Commissione concorda con quanto affermato dalla Divisione di Opposizione – e non contestato dalla richiedente – circa il fatto che l'elemento "LAVANDERINA" comune ad entrambi i segni sarà inteso come un diminutivo o vezzeggiativo della più comune espressione "lavandaia", che indica una "donna che esercita il mestiere (comune nel passato) di lavare la biancheria altrui, in casa, in un lavatoio pubblico o in apposite aziende (lavanderie)" (definizione estratta da Treccani il 28 maggio 2024 al link <https://www.treccani.it/vocabolario/lavandaia/>).
- 67 La richiedente, tuttavia, contesta le conclusioni della Divisione di Opposizione nella misura in cui essa ha ritenuto tale elemento dotato, da un lato, di un carattere distintivo leggermente inferiore alla media per prodotti e servizi attinenti alla pulizia del bucato, e, dall'altro, di un grado normale di distintività per gli ulteriori prodotti e servizi relativi, ad esempio, ai cosmetici, ai preparati per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza.
- 68 Secondo la richiedente, alla luce del significato del termine "LAVANDERINA" sopra indicato, il pubblico rilevante riconoscerà in tale elemento una indicazione descrittiva dello scopo, destinazione d'uso e funzione dei prodotti e servizi rilevanti nelle Classi 3 e 35, ovvero di fare il bucato e, in generale, di lavare panni e vestiti. Inoltre, la richiedente sottolinea che, nella mente del consumatore di lingua italiana, la parola "LAVANDERINA" è associata a una celebre filastrocca largamente utilizzata quale gioco e intrattenimento per bambini.
- 69 Su tale punto, come osservato al paragrafo 66, la parola "LAVANDERINA" declina la parola "lavandaia" – ovvero una donna che esercita il mestiere di lavare la biancheria – in una forma diminutiva o vezzeggiativa. Nonostante una parte dei prodotti e servizi rilevanti coprano prodotti per la pulizia del bucato, la Commissione, in linea con le conclusioni presenti nella decisione impugnata, ritiene che tale elemento non sia descrittivo rispetto a tali prodotti e servizi, ma che, al più, possa essere considerato allusivo o evocativo di alcune loro caratteristiche, come la loro finalità, che, nella specie, è quella di pulire la biancheria.
- 70 A tal proposito, occorre ricordare che un segno è descrittivo se esiste un rapporto sufficientemente diretto e specifico tra il segno e i prodotti e servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di una delle caratteristiche dei prodotti e servizi in questione (17/10/2012, T-485/10, Miss B, EU:T:2012:554, § 29).
- 71 Nel caso in esame, l'elemento "LAVANDERINA" non solo fa riferimento a una figura oramai desueta, come indicato nella definizione presente nel vocabolario di lingua italiana Treccani, ma si collega ad essa in forma indiretta, come detto diminutiva o vezzeggiativa, che sembra quasi richiamare un personaggio di fantasia. Ciò sembra peraltro suffragato dal contenuto delle prove presentate dalla stessa richiedente (Doc. 5-11), che mostrano l'uso del termine in relazione a una filastrocca, a giochi di gruppo per bambini, nonché a uno spettacolo teatrale, senza tuttavia indicarne un uso

descrittivo nel mercato di riferimento dei prodotti e servizi in esame. Si tratta, pertanto, di un termine che non veicola un significato tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di una delle caratteristiche dei prodotti e servizi rilevanti.

- 72 La Commissione, dunque, ritiene che l'elemento "LAVANDERINA" possa ritenersi allusivo o evocativo, ma non descrittivo, rispetto ai prodotti e servizi inerenti alla pulizia del bucato. Pertanto, al pari di quanto concluso dalla Divisione di Opposizione, tale elemento deve considerarsi dotato di un carattere distintivo leggermente inferiore alla media. Per i restanti prodotti e servizi, quali, ad esempio, i cosmetici o i preparati per la cura degli animali, per la pulizia del corpo e per la cura della bellezza, tale elemento presenta un grado normale di distintività.
- 73 Le ulteriori componenti verbali del marchio contestato, ovvero "la" e "Bella" verranno percepite dal pubblico rilevante, rispettivamente, come un semplice articolo determinativo e come un aggettivo che qualifica il successivo termine "LAVANDERINA". Sebbene non siano elementi trascurabili all'interno del segno, alla luce del loro significato e della struttura sintattica che formano insieme al sostantivo "Lavanderina", tali elementi risultano semanticamente subordinati a tale sostantivo. Essi hanno, pertanto, un impatto secondario sul consumatore rispetto a tale elemento (11/10/2023, T-516/22, *brightblue (fig.) / BLUE et al.*, EU:T:2023:619, § 61).
- 74 Per quanto concerne la figura femminile nell'atto di lavare un indumento, essa verrà associata al concetto trasmesso dalla parola "LAVANDERINA" rinforzandone il contenuto semantico e, pertanto, condividendone lo stesso grado di distintività (25/10/2023, T-773/22, *GILBERT TECKEL (fig.) / DEVICE OF A DACHSHUND IN BLACK (fig.) et al.*, EU:T:2023:674, § 38).
- 75 Quanto alla stilizzazione utilizzata per rappresentare gli elementi verbali del segno, si tratta di caratteri grafici che non sono tali da distogliere l'attenzione del consumatore dal significato delle parole che rappresentano e verranno percepiti come semplici elementi decorativi.
- 76 Il segno contestato include, inoltre, il simbolo del marchio registrato, ®, il quale, come osservato nella decisione impugnata, non avrà alcun peso ai fini della comparazione in quanto semplice indicazione informativa del fatto che il segno è registrato.
- 77 Nei suoi argomenti, la richiedente sostiene che nel marchio contestato l'elemento "LAVANDERINA" occupa una posizione secondaria rispetto alla dicitura "LA BELLA", la cui valenza visiva all'interno del segno verrebbe rinforzata, a sua detta, dall'iniziale maiuscola della parola "Bella".
- 78 Tuttavia, come riscontrato nella decisione contestata, il marchio contestato non presenta elementi che possono considerarsi dotati di un impatto visivo maggiore rispetto ad altri. Il fatto che l'elemento "BELLA" sia trascritto con l'iniziale maiuscola non assume particolare rilievo nella fattispecie e, ad ogni modo, non preclude il consumatore dal percepire la presenza degli ulteriori elementi del segno. Tutt'al più si potrebbe rilevare che, all'interno del segno, l'unico elemento rappresentato in caratteri minori sia l'articolo "La".

- 79 Tenuto conto di quanto sopra, sotto il profilo visivo, i marchi sono simili nella misura in cui il marchio anteriore è interamente riprodotto nel segno contestato.
- 80 Nonostante la richiedente sottolinei la presenza della dicitura “La Bella” quale elemento differenziante posto all’inizio del segno contestato, si osserva che la considerazione secondo cui il consumatore attribuisca normalmente maggiore importanza alla parte iniziale di un marchio non può valere in tutti i casi e mettere in discussione il principio secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi segni (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56).
- 81 Nel caso di specie, la dicitura “LA BELLA” non limita affatto la percezione visiva dell’elemento comune “LAVANDERINA”, il quale, a ragione della struttura grafica del segno, risulta ben riconoscibile agli occhi del consumatore. Tale constatazione è inoltre conforme alla giurisprudenza secondo la quale, anche se in conflitto si trovano un segno denominativo e un segno figurativo e anche se il primo elemento di ciascuno dei segni in conflitto è diverso, la presenza dell’elemento comune consente di affermare la sussistenza di un certo grado di somiglianza sotto il profilo visivo tra i marchi controversi (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 84).
- 82 Quanto all’elemento figurativo raffigurante una figura femminile che lava indumenti, per quanto visivamente rilevante e co-dominante, non è tale da distogliere l’attenzione del consumatore dalla componente denominativa “LAVANDERINA”. Su tale punto, giova ricordare 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. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Infine, la lieve stilizzazione grafica degli elementi verbali non condiziona la percezione di quest’ultimi e non rappresenta dunque una differenza rilevante.
- 83 Pertanto, come concluso dalla Divisione di Opposizione, i segni sono visivamente simili in misura media.
- 84 Sotto il profilo fonetico, sebbene i segni in conflitto abbiano una struttura sillabica distinta, in quanto contengono un numero diverso di parole, essi sono simili, in quanto l’unico elemento verbale “LAVANDERINA” che costituisce il marchio anteriore è incluso nel segno contestato e sarà pronunciato allo stesso modo e con la stessa intonazione, cosicché gli elementi verbali aggiuntivi “LA BELLA” di quest’ultimo non sono in grado di contrastare tale somiglianza fonetica (24/10/2019, T-708/18, Flis Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:762, § 106).
- 85 Inoltre, la mancata presa in considerazione degli elementi figurativi nella comparazione fonetica dei segni rende le loro somiglianze più evidenti rispetto a quanto emerge nel caso del raffronto visivo (24/03/2011, T-54/09, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:T:2011:118, § 59, confermata da 28/06/2012, C-306/11 P, Linea Natura Natur hat immer Stil, EU:C:2012:401; 08/05/2012, T-348/10, Royal Veste e Premia lo sport, EU:T:2012:221, § 36).

- 86 Pertanto, i marchi sono foneticamente simili in misura superiore alla media.
- 87 Sotto il profilo concettuale, secondo la richiedente, i segni sono dissimili poiché il marchio anteriore corrisponde alla figura della “lavanderina”, mentre il segno contestato corrisponde al titolo di una famosa canzone o filastrocca per bambini.
- 88 A tal riguardo, è vero che, come sopra rilevato, la documentazione apportata dalla richiedente (Doc. 5-11) indica l’esistenza di una filastrocca per bambini con il titolo di “La Bella Lavanderina”. Tuttavia, tale circostanza non è sufficiente di per sé a escludere una somiglianza concettuale tra i segni posto che il significato letterale del termine comune ai segni rimarrà inteso come tale anche dalla parte del pubblico rilevante che conosce tale filastrocca. Tale conclusione sarà ancor più valida per la parte del pubblico italiano che non conosce tale canzone e percepirà nei termini che compongono i segni solamente il loro significato letterale.
- 89 Ne deriva che i segni sono concettualmente simili in misura superiore alla media in quanto saranno entrambi associati allo stesso concetto di “LAVANDERINA”, a prescindere dalla conoscenza che il pubblico avrà della filastrocca richiamata dalla richiedente. La figura di una donna presente nel marchio impugnato non introduce alcun nuovo concetto, bensì rafforza il significato dell’elemento comune, mentre gli ulteriori elementi verbali “La Bella” del marchio contestato, presentano, come sopra osservato, una valenza semantica subordinata all’elemento comune.

Il carattere distintivo del marchio anteriore

- 90 Nelle osservazioni presentate dinanzi la Divisione di Opposizione, l’opponente ha affermato che “i prodotti a marchio Lavanderina sono venduti in tutta Italia, e sono presenti in molte catene di supermercati e sono anche venduti e pubblicizzati anche online, inoltre è stata fatta anche pubblicità su CANALE 5 che è un canale televisivo Nazionale del Gruppo Mediaset”.
- 91 La Divisione di Opposizione ha ritenuto che anche qualora tale affermazione potesse essere interpretata come una rivendicazione di carattere distintivo accresciuto, tale rivendicazione non poteva essere accolta in quanto non supportata da materiale probatorio indicante un uso del segno nel mercato.
- 92 Dinanzi la Commissione, l’opponente ha depositato vari documenti a supporto del carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore.
- 93 Tuttavia, come analizzato ai paragrafi 28 ss., tali documenti non possono essere accolti in quanto non costituiscono prove supplementari ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, lettera b), RDMUE.
- 94 Inoltre, *ad abundatiam*, si osserva che anche qualora le prove della richiedente fossero state accolte, non sarebbe stato necessario tenerne conto in quanto non avrebbero spostato l’esito della presente controversia, come si vedrà in seguito.
- 95 Ne consegue che la valutazione del rischio di confusione si baserà tenendo conto del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore considerato.

- 96 Nel caso di specie, posto quanto detto sopra sul significato allusivo o evocativo del marchio anteriore rispetto ai prodotti e servizi relativi alla pulizia del bucato nelle Classi 3 e 35, il carattere distintivo del marchio anteriore è da considerarsi leggermente inferiore alla media rispetto a tali prodotti e servizi. Per i restanti prodotti e servizi, il marchio anteriore è privo di significato e, pertanto, il suo carattere distintivo è da considerarsi normale, come affermato dalla Divisione di Opposizione.

Valutazione globale del rischio di confusione

- 97 Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in esame provi confusione in merito alla loro provenienza; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.
- 98 La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
- 99 Nel caso di specie, i prodotti e servizi oggetto del presente appello sono identici o simili in grado medio. Inoltre, i marchi presentano una somiglianza visiva di grado medio e una somiglianza fonetica e concettuale superiore alla media, nella misura in cui il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato. Il pubblico rilevante, costituito dal pubblico generale e professionale, presterà un grado di attenzione medio o elevato.
- 100 A tal proposito, va ricordato che il consumatore medio raramente avrà l'opportunità di fare un confronto diretto tra i diversi marchi, ma dovrà, invece, fare affidamento all'immagine imperfetta che ricorda di essi (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41). Tale principio, per costante giurisprudenza, è espressamente applicabile anche a un pubblico avente un elevato livello di attenzione (20/02/2018, T-45/17, CK1 (fig.) / CK, EU:T:2018:85, § 57; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che il livello di attenzione di una parte del pubblico di riferimento sia superiore alla media non è sufficiente per escludere la possibilità che tale pubblico ritenga che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, secondo i casi, da imprese economicamente collegate (16/12/2010, T-363/09, RESVEROL / LESTEROL, EU:T:2010:538, § 33).
- 101 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto del principio dell'interdipendenza dei fattori, della identità e somiglianza dei prodotti e servizi rilevanti, della somiglianza complessiva tra i marchi dovute alla presenza dell'elemento comune "LAVANDERINA", della circostanza che il consumatore mantiene nella memoria un'immagine non perfetta dei marchi, la Commissione ritiene che sussiste il rischio che il pubblico di riferimento sia indotto a ritenere che i prodotti e servizi in conflitto provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate,

nonostante il marchio anteriore abbia per una parte dei prodotti e servizi in esame un carattere distintivo leggermente inferiore alla media.

- 102 Tale conclusione non è posta in discussione dagli argomenti della richiedente, che devono essere disattesi per i motivi indicati a continuazione.
- 103 In particolare, come sopra osservato, la richiedente esclude che possa sussistere un rischio di confusione, in quanto, a sua detta, il marchio anteriore sarebbe da considerarsi dotato di un carattere distintivo debole a ragione dell'asserito carattere descrittivo del termine "lavanderina".
- 104 Ebbene, fatto salvo quanto detto sopra in merito al carattere distintivo dell'elemento "LAVANDERINA" per i prodotti e servizi nelle Classi 3 e 35 inerenti alla pulizia del bucato, che, nella specie, è stato ritenuto leggermente inferiore alla media, giova ricordare che se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione in sede di valutazione del rischio di confusione, esso è tuttavia solo uno degli elementi oggetto di tale valutazione. Di conseguenza, anche in un caso riguardante un marchio anteriore dotato di un carattere distintivo debole, può sussistere un rischio di confusione dovuto, in particolare, ad una somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi designati.
- 105 Difatti, è vero che, come adduce la richiedente, nei casi in cui i marchi in conflitto coincidono in un elemento di carattere distintivo debole o descrittivo rispetto ai prodotti e servizi rilevanti, la valutazione globale del rischio di confusione spesso non porterà ad accertare l'esistenza di detto rischio (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55). È anche vero che nel caso di un marchio anteriore con un carattere distintivo debole, il grado di somiglianza tra i segni dovrebbe essere elevato per giustificare un rischio di confusione, altrimenti si rischierebbe di concedere una protezione eccessiva a tale marchio e al suo titolare (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 56).
- 106 Tuttavia, la Corte di giustizia ha anche affermato che occorre, in ciascun singolo caso, analizzare le componenti di un segno e il loro peso relativo nella percezione del pubblico al fine di determinare, a seconda delle circostanze particolari del caso di specie, l'impressione complessiva prodotta dai segni in questione nella memoria di detto pubblico (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU: C:2019:481, § 49; 08/05/2014, C-591/12 P, BIMBO DOUGHNUTS v DONUT et al, EU:C:2014:305, § 34, 36). Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, data l'interdipendenza dei fattori rilevanti, il rischio di confusione non può essere escluso a priori qualora il marchio anteriore e il segno contestato coincidano in un elemento di carattere distintivo o descrittivo debole (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 55; 08/11/2016, C-43/15 P, compressor technology (fig.) / KOMPRESSOR et al, EU:C:2016:837, § 48, 61-64; 29/11/2012, C-42/12 P, ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT (fig.) / alpine (fig.), EU:C:2012:765, § 63).
- 107 Da quanto precede, deriva che qualora, come sostiene la richiedente, il marchio anteriore fosse dotato di un carattere distintivo debole, tale circostanza non escluderebbe, nella specie, il rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.
- 108 Infatti, come già sopra ricordato, si osserva che a) i prodotti e servizi in esame sono identici o simili; b) i segni sono visivamente simili in media misura, mentre

foneticamente e concettualmente sono simili in una misura superiore alla media; c) il marchio anteriore è interamente incluso nel segno contestato; d) gli elementi divergenti, vale a dire la leggera stilizzazione del marchio contestato, la dicitura “LA BELLA”, e la figura femminile che lava il bucato nel marchio contestato, non possono, da soli, distogliere l'attenzione del pubblico di riferimento dall'identico elemento verbale “LAVANDERINA” e neutralizzare le somiglianze tra i segni.

109 Ne consegue che l'argomento della richiedente non può essere accolto.

110 Quanto alle decisioni dell'Ufficio citate dalla richiedente, la Commissione rileva quanto segue.

111 Secondo una giurisprudenza consolidata, le decisioni dell'Ufficio in merito alla registrazione di un segno come marchio UE sono adottate nell'esercizio di poteri circoscritti e non sono oggetto di discrezionalità. Inoltre, il regime dei marchi dell'Unione europea è un sistema autonomo con un proprio insieme di obiettivi e di regole; è autosufficiente e si applica indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale.

112 Di conseguenza, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata esclusivamente sulla base del regolamento sul marchio UE come interpretato dal giudice dell'Unione e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'Ufficio stesso (25/10/2012, T-552/10, *vital & fit*, EU:T:2012:576, § 25 e la giurisprudenza ivi citata).

113 La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha costantemente affermato che l'Ufficio, comprese le Commissioni di ricorso, è chiamato a prendere le proprie decisioni ai sensi del RMUE ed esse sono adottate nell'esercizio di poteri circoscritti e non sono una questione di discrezionalità. Di conseguenza, nonostante l'importanza dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, la legittimità di tali decisioni deve essere valutata esclusivamente sulla base di tale regolamento e non sulla base della precedente prassi decisionale dell'Ufficio (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73, 75; 16/07/2009, C-202/08 P & C-208/08 P, *RW feuille d'érable*, EU:C:2009:477, § 57, e la giurisprudenza ivi citata).

114 Ad ogni modo, la Commissione ha esaminato, con tutta l'attenzione richiesta e in modo diligente, le decisioni presentate dalla richiedente ma ritiene che tali decisioni non forniscano elementi che possano minare il ragionamento di questa Commissione nel presente caso e, pertanto, non possono giustificare la mancata sussistenza del rischio di confusione tra i marchi di cui si tratta.

115 Ebbene, fatto salvo quanto precede, si nota che i marchi oggetto di tali decisioni non presentano analogie rilevanti con i segni oggetto del presente procedimento. In particolare, la decisione relativa all'opposizione n. B 2 951 286 del 29 marzo 2019 citata dalla richiedente riguardava il raffronto tra i segni “LAVERA” e “LAVANDERINA”, dunque, una circostanza nella quale, contrariamente al caso qui in esame, il marchio anteriore non era incluso nel segno contestato, né tantomeno erano state riscontrate analogie concettuali tra i segni.

116 Infine, la presenza sul territorio italiano di altre imprese la cui denominazione contiene le diciture “Lavanderina” o “Bella Lavanderina” (Doc. 12) utilizzata per attività che hanno a che fare con la pulizia ed il lavaggio di capi non è di per sé sufficiente a escludere un rischio di confusione nel caso di specie. Difatti, non vi sono elementi che possano

dimostrare né che i segni corrispondenti a tali denominazioni siano effettivamente usati, né tantomeno che tale possibile uso sia “pacifico” e che possa escludere un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Ne deriva che anche tale argomento non può essere accolto.

Conclusione

- 117 Alla luce di tutto quanto precede, la Commissione ritiene che, come concluso dalla Divisione di Opposizione, sussista un rischio di confusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE tra il marchio contestato e il marchio anteriore italiano denominativo n. 2015000081203, per i prodotti e servizi contestati oggetto del presente ricorso, per il pubblico di riferimento.
- 118 Il ricorso è pertanto respinto e la decisione impugnata di parziale accoglimento dell’opposizione è confermata.

Spese

- 119 Conformemente all’articolo 109, paragrafo 1, RMUE e all’articolo 18, REMUE, la richiedente, quale parte soccombente, sopporta l’onere delle spese sostenute dall’opponente nel procedimento di ricorso.
- 120 Per quanto riguarda il procedimento di ricorso, detto onere consta delle spese per la rappresentanza professionale dell’opponente, pari a 550 EUR.
- 121 Per quanto riguarda il procedimento di opposizione, la decisione della Divisione di Opposizione che ha ordinato a ciascuna parte di sopportare le proprie spese rimane impregiudicata. L’importo totale per entrambi i procedimenti ammonta, pertanto, a 550 EUR.

Dispositivo

Per questi motivi,

LA COMMISSIONE

così decide:

- 1. Il ricorso è respinto.**
- 2. La richiedente sopporterà le spese sostenute dall'opponente nel procedimento di ricorso, pari a 550 EUR.**

Firmato

V. Melgar

Firmato

S. Rizzo

Firmato

A. Pohlmann

Cancelliere:

Firmato

p.o. E. Wagner

