

Causa T-85/02

Pedro Díaz, SA

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di registrazione di marchio comunitario denominativo CASTILLO — Marchio nazionale figurativo anteriore EL CASTILLO — Rischio di confusione — Esistenza di marchi simili sul mercato interessato»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 4 novembre 2003 II-4838

Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare*

di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Somiglianza tra i prodotti interessati — Criteri di valutazione — Complementarità dei prodotti — Appartenenza a una stessa gamma di prodotti — Incidenza [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo o notorietà del marchio anteriore — Incidenza [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]*

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi opposti alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio denominativo «CASTILLO» e marchio denominativo e figurativo comprendente il vocabolo «EL CASTILLO» [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]*

1. Due prodotti sono simili, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, qualora, dal punto di vista del pubblico destinatario, appartengano alla medesima categoria di prodotti e siano pertanto complementari.

possono pertanto avere un'origine commerciale comune.

In proposito, è irrilevante il fatto che i due prodotti siano consumati in modi diversi, posto che tali prodotti possono essere facilmente presi in considerazione come elementi di una generica gamma di prodotti.

In tal senso, prodotti come formaggi, da un lato, e latte condensato, dall'altro, devono essere considerati simili ai sensi del detto art. 8, n. 1, lett. b), poiché il pubblico pertinente è consapevole del fatto che questi due prodotti rientrano nella categoria dei latticini e

(v. punti 33, 36, 38)

2. In sede di applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, il carattere distintivo del marchio anteriore, indipendentemente dal fatto che derivi dalle sue qualità intrinseche o dalla sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.
3. Esiste, per il pubblico spagnolo, un rischio di confusione tra il segno verbale «CASTILLO», di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «formaggi» rientranti nella classe 29 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo e figurativo comprendente il vocabolo «EL CASTILLO», anteriormente registrato in Spagna e riguardante il «latte condensato» rientrante nella medesima classe, in quanto, da un lato, nella percezione del pubblico destinatario, i prodotti in questione possono avere un'origine commerciale comune e devono pertanto essere considerati simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario e in quanto, d'altro lato, tenuto conto del fatto che, nel marchio anteriore, l'elemento «EL CASTILLO» dev'essere considerato dominante dal punto di vista fonetico e concettuale, nonché del fatto che il termine «Castillo» costituisce il marchio richiesto, i segni in conflitto sono quantomeno simili ai sensi della citata disposizione.

Se ne risulta che la notorietà positiva di un marchio anteriore può, almeno in certi casi, contribuire all'elevato carattere distintivo di un marchio e può pertanto aumentare il rischio di confusione tra il marchio medesimo ed un marchio di cui si richieda la registrazione, la coesistenza sul mercato nel quale il marchio anteriore è registrato di marchi nazionali o comunitari costituiti o comportanti un elemento verbale comune a tale marchio anteriore e al marchio comunitario richiesto non è sufficiente a dimostrare, di per sé, l'assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

(v. punti 43-45)

(v. punti 38, 40, 48)