

Causa T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas

contro

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo
Limoncello della Costiera Amalfitana shaker — Marchio nazionale denominativo
anteriore LIMONCHELO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di
confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Impugnazione —
Rinvio da parte della Corte»

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 novembre 2008. II - 3088

Massime della sentenza

1. Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi 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

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi 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*

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1. Se è vero che, in sede di esame di un'opposizione proposta, sul fondamento dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal titolare di un marchio anteriore, il carattere distintivo di tale marchio va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione, esso è soltanto uno degli elementi che intervengono in tale valutazione. Così, anche in presenza di un marchio anteriore dal debole carattere distintivo può esistere un rischio di confusione a causa, in particolare, di una somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi considerati.

il quale si richiede la registrazione, qualunque sia il grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi. Un tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono tenute ad intraprendere ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento succitato.

(v. punti 56-57)

La tesi secondo cui un marchio anteriore di tenue carattere distintivo beneficia di una tutela limitata avrebbe la conseguenza di vanificare il fattore somiglianza dei marchi in favore di quello costituito dal carattere distintivo del marchio anteriore, al quale sarebbe riconosciuta troppa importanza. Ne risulterebbe che, in caso di marchio anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo se esso fosse riprodotto integralmente nel marchio per

2. Sussiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario tra il segno figurativo Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, del quale è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «liquore al limone proveniente dalla costiera amalfitana», prodotto appartenente alla classe 33 dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo LIMONCHELO, già registrato in Spagna per «vini, spiriti e liquori» compresi nella stessa classe del medesimo Accordo.

Il pubblico di riferimento memorizza, infatti, solo un'immagine imperfetta dei marchi in causa, ragion per cui il loro elemento comune, il termine «limoncello» o «limonchelo», li rende in certa misura simili — essendo il termine «limoncello» idoneo a dominare l'impressione comples-

siva prodotta nella mente del pubblico di riferimento del marchio richiesto. Inoltre i prodotti di cui trattasi sono identici.

(v. punto 58)