

## Causa T-66/03

**Koffiebranderij en Theehandel «Drie Mollen sinds 1818» BV  
contro**

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

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "Galáxia" — Marchi denominativi anteriori nazionali e internazionali GALA — Impedimento relativo alla registrazione — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 22 giugno 2004 . . . . . II - 1768

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 — Marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo «Galáxia» e marchi denominativi «GALA»*

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

2. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Esame d'ufficio dei fatti — Opposizione — Esame limitato ai motivi dedotti — Obbligo per le parti di far valere i fatti e le prove a sostegno*

*(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, n. 1)*

3. *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 — Rischio di associazione — Nozione che serve unicamente a precisare la portata del rischio di confusione*

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

1. Non esiste, per il consumatore medio, un rischio di confusione tra il segno figurativo che comprende l'elemento denominativo «Galáxia», la cui registrazione come marchio comunitario è chiesta per il prodotto «café» rientrante nella classe 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e i marchi denominativi nazionali o internazionali GALA, registrati o aventi effetto precedentemente in Grecia, nel Regno Unito, nel Benelux, in Francia, in Italia, in Austria e in Portogallo per i prodotti «café e the» o «the» rientranti nella stessa classe.

simili sul piano visivo, auditivo e concettuale, di modo che il rischio di confusione di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 può essere escluso.

(v. punti 22, 28, 37)

2. In forza dell'art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, in un procedimento concernente impedimenti relativi alla registrazione, l'esame dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è limitato agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Da tale disposizione risulta che alle parti spetta anche l'onere di far valere i fatti e le prove utili a sostegno di tali

Infatti, anche se il prodotto di cui alla domanda di marchio e i prodotti designati dai marchi anteriori sono identici o simili, i marchi contrapposti non sono

argomenti. Ove la parte che ha presentato opposizione intenda avvalersi del fatto che il suo marchio è ampiamente noto, essa è tenuta ad addurre gli elementi di fatto e, eventualmente, di prova che consentano all'Ufficio di verificarne la fondatezza di una siffatta affermazione. Pertanto, se, in un determinato caso di specie, l'opponente vuole che si tenga conto di una eventuale notorietà del suo marchio anteriore, non può limitarsi solamente ad affermare l'esistenza di una rinomanza del genere.

(v. punto 32)

3. L'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, relativo all'impedimento alla registrazione dovuto al rischio di confusione tra due marchi, è destinato ad applicarsi solo se, a causa dell'identità o della somiglianza

dei marchi e dei prodotti o servizi designati, «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». Da tale formulazione deriva che la nozione di rischio di associazione non è alternativa alla nozione di rischio di confusione, bensì serve a precisarne la portata. I termini stessi di tale disposizione escludono quindi che essa possa trovare applicazione se non sussiste, nel pubblico, un rischio di confusione. Ora, ai sensi di detta disposizione, sussiste un rischio di confusione solo se è accertato che il consumatore possa credere che i prodotti venduti con i marchi di cui trattasi provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

(v. punto 36)