

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
4 novembre 2003 *

Nella causa T-85/02,

Pedro Díaz, SA, con sede in Cartagena (Spagna), rappresentata inizialmente dall'avv. P. Koch Moreno, quindi dall'avv. M. Aznar Alonso,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. O. Montalto e J. Crespo Carrillo, in qualità di agenti,

convenuto,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli):

Granjas Castelló, SA, con sede in Mollerussa (Spagna),

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 16 gennaio 2002 (procedimento R 40/2000-3) concernente il procedimento di opposizione avviato dal titolare del marchio nazionale EL CASTILLO,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2002,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 luglio 2002 dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

in seguito alla trattazione orale dell'11 giugno 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Antefatti della lite

- 1 Il 1° aprile 1996 la ricorrente presentava domanda di registrazione di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli; in prosieguo: l'«UAMI») ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come successivamente modificato.
- 2 Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione è il segno denominativo CASTILLO.
- 3 I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 29 e 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza del 15 luglio 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione, così ridotta:
 - classe 29: «Pesci, frutta e ortaggi conservati, essiccati o cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; formaggi; conserve di pesce e verdure»;

- classe 30: «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape, aceto, salse (condimenti); spezie, ghiaccio, salse per insalate».
- 4 Tale domanda veniva pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 2/98 del 5 gennaio 1998.
- 5 Il 12 marzo 1998 la Granjas Castelló SA (in prosieguo: l'«opponente»), presentava opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, nei confronti del marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto del medesimo, deducendo l'esistenza di due marchi nazionali anteriori di cui è titolare, vale a dire:
- il marchio denominativo e figurativo spagnolo n. 104 442, qui di seguito riprodotto, riguardante il «latte condensato», per i prodotti della classe 29, registrato nel 1935;



- il marchio denominativo e figurativo spagnolo n. 1 935 658, qui di seguito riprodotto, riguardante le «bevande a base di cacao, di caffè, gli aromi per bevande (diversi dagli acidi essenziali), tè, caffè, cioccolato, preparati fatti di cereali», per i prodotti della classe 30, registrato nel 1995.



- 6 Con decisione 18 ottobre 1999 la divisione di opposizione dell'UAMI rilevava la sussistenza di una somiglianza tra i segni in conflitto, ma riteneva che tale somiglianza non fosse accentuata. Essa accoglieva parzialmente l'opposizione con riguardo ai seguenti prodotti: «latte e prodotti derivati dal latte», di cui alla classe 29, e «caffè, tè, cacao, succedanei del caffè e riso» di cui alla classe 30. La detta divisione negava, conseguentemente, la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti ed accoglieva la domanda di registrazione per gli altri prodotti oggetto della domanda di marchio, in particolare per i «formaggi».
- 7 Il 16 dicembre 1999 l'opponente proponeva ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/49, contro la decisione della divisione d'opposizione.
- 8 Con decisione 16 gennaio 2002 (procedimento R 40/2000-3; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 22 gennaio 2002, la terza commissione di ricorso dell'UAMI annullava parzialmente la decisione della divisione d'opposizione.

- 9 La commissione di ricorso riteneva, alla luce della comparazione dei segni in conflitto operata dalla divisione di opposizione, che la domanda di opposizione riguardo ai «formaggi» dovesse essere accolta e negava la registrazione del marchio richiesto per tali prodotti rilevando la sussistenza di una certa somiglianza tra il «latte condensato», oggetto di uno dei marchi anteriori, ed i «formaggi» di cui alla domanda di marchio (in prosieguo: i «prodotti in questione»), ancorché tali prodotti potessero distinguersi.

Conclusioni delle parti

- 10 Dopo aver desistito, all'udienza, da uno dei capi della domanda, la ricorrente conclude ora che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di registrazione di marchio con riguardo ai «formaggi»;

— dichiarare che il marchio richiesto non può essere confuso, quanto ai «formaggi», con il marchio dell'opponente n. 104 442 laddove quest'ultimo riguarda il «latte condensato»;

— condannare l'UAMI alle spese.

11 A seguito della desistenza parziale della ricorrente, l'UAMI chiede ora che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso in quanto infondato;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti

12 La ricorrente deduce un motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulla comparazione dei prodotti in questione

13 La ricorrente contesta la decisione impugnata nella parte in cui i prodotti in questione, vale a dire il latte condensato e i formaggi, sono stati considerati simili riguardo alla loro natura e finalità. Essa ritiene che tali due tipi di prodotti siano distinti per natura, destinazione ed uso, e che non possano essere considerati né concorrenti né complementari. Essa giunge alla conclusione che, in ragione della loro differenziazione commerciale, tali prodotti non sono simili.

- 14 In primo luogo, quanto alla natura dei prodotti in questione, la ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso sottolineando che, nonostante la loro appartenenza alla categoria dei prodotti derivati dal latte, i loro procedimenti di fabbricazione differiscono notevolmente, come risulta, in particolare, dalla decisione della divisione di opposizione 27 aprile 2000, n. 872. All'udienza la ricorrente ha precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso, non vi era alcuna impresa da essa conosciuta che fabbricasse effettivamente i due tipi di prodotti.
- 15 In secondo luogo, quanto alla finalità dei prodotti in questione, la ricorrente si oppone anzitutto alla commissione di ricorso nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto che i prodotti in questione siano simili in quanto idonei ad un numero infinito di preparazioni culinarie, in particolare nella pasticceria, oppure sostituibili come succedanei del latte per coloro che sono allergici al lattosio. Alla luce di taluni criteri accolti nella decisione della divisione di opposizione 29 marzo 2000, n. 533, concernenti, in particolare, il marchio anteriore n. 104 442, la ricorrente ne deduce che il latte condensato verrebbe utilizzato per accompagnare il caffè o come ingrediente di confetteria o pasticceria, mentre il formaggio generalmente viene consumato indipendentemente e solo marginalmente per la pasticceria. A tal riguardo, essa sottolinea che i suoi formaggi non sono destinati ad essere utilizzati in pasticceria. Inoltre, il consumatore medio non può confondere i due prodotti al momento dell'acquisto. Si tratta infatti di due tipi di prodotti finali completamente diversi. La ricorrente si richiama a tal riguardo alla decisione n. 533/2000, ai sensi della quale il latte condensato «rientra solo sporadicamente negli acquisti del consumatore medio» mentre, a suo parere, il formaggio viene acquistato con una frequenza media.
- 16 Peraltro, secondo la ricorrente, l'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale il latte condensato ed i formaggi «vengono venduti, abitualmente, nel settore dei prodotti derivati del latte» è eccessivamente generica, tanto più che i suoi formaggi vengono commercializzati, di regola, in reparti indipendenti. All'udienza la ricorrente ha sottolineato che tale affermazione non è dimostrata.

- 17 In terzo luogo, al fine di comprovare l'assenza di possibilità di confusione tra latte condensato e formaggi, la ricorrente si richiama a due decisioni del Tribunal supremo spagnolo del 1974 e del 1976 relative, da un canto, ai marchi DULCIPAN e DULCINEA e, d'altro canto, ai marchi QUINTANILLA e LA QUINTANA.
- 18 L'UAMI ritiene che la ricorrente cerchi erroneamente di dimostrare che i prodotti in questione possano essere differenziati, il che è pacifico. La questione effettiva sarebbe quella relativa alla somiglianza o meno dei prodotti medesimi.
- 19 L'UAMI condivide la valutazione contenuta nella decisione impugnata, a termini della quale i prodotti in questione sono simili considerata la loro natura e la loro finalità.
- 20 Quanto alla percezione del consumatore, l'UAMI precisa che il rischio di confusione non si limita alla possibilità di confondere i prodotti, ma comprende essenzialmente il rischio, la cui esistenza è rilevata al punto 16 della decisione impugnata, che il consumatore possa ritenere che alcuni prodotti, che presentino una certa somiglianza, provengano dalla medesima impresa.
- 21 A tal riguardo, l'UAMI contesta la pertinenza della citata decisione n. 533/2000, poiché l'analisi ivi compiuta della somiglianza tra due prodotti è fattuale e casistica. Così, uno dei prodotti in questione nella decisione n. 533/2000, vale a dire il prosciutto, sarebbe manifestamente diverso da quelli in questione nella fattispecie.
- 22 Quanto alle decisioni del Tribunal supremo spagnolo, l'UAMI sottolinea che il diritto nazionale applicato dal detto giudice è anteriore alla legislazione armonizzata sui marchi. In ogni caso, i marchi opposti nelle dette decisioni presentano fra essi differenze più marcate di quelle sussistenti tra i marchi in questione nella specie.

Sulla comparazione dei segni in conflitto e sul rischio di confusione tra i marchi in questione

- 23 La ricorrente sottolinea che la commissione di ricorso non ha riformato l'analisi della divisione di opposizione, secondo la quale la somiglianza tra i segni in conflitto non è nettamente accentuata. Tale questione dovrebbe essere considerata definitivamente risolta nell'ambito del presente ricorso sempreché la commissione di ricorso non metta in discussione la «compatibilità tra i segni».
- 24 Tuttavia, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso abbia commesso un errore nell'affermare che, essendo il termine «castillo» comune ai due marchi, vi è un rischio di confusione tra il marchio richiesto e quello anteriore n. 104 442. All'udienza la ricorrente ha precisato che tale rischio di confusione avrebbe dovuto essere valutato in considerazione della situazione esistente sul mercato interessato (sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507). Orbene, numerose registrazioni spagnole o comunitarie, relative, in particolare, alla classe 29, contengono il detto vocabolo ovvero sono costituite dal medesimo. Conseguentemente, la coesistenza, sul mercato spagnolo, di marchi contenenti il termine «castillo» dimostrerebbe l'assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella specie. In caso di dubbio in ordine alle dette registrazioni, la ricorrente chiede al Tribunale di rivolgersi agli enti che le hanno rilasciate.
- 25 L'UAMI rileva che la comparazione tra i segni in conflitto effettuata dalla divisione di opposizione non è stata contestata né dalle parti dinanzi alla commissione di ricorso, né dalla ricorrente dinanzi al Tribunale.
- 26 In ogni caso, l'UAMI ritiene che l'esistenza sul mercato di più marchi suscettibili di prestarsi a confusione non possa essere pertinente in via generale, potendo risultare sia dall'assenza di un reale rischio di confusione, sia dalla mancanza di opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore. Inoltre, le registrazioni

spagnole o comunitarie richiamate dalla ricorrente, contenenti il termine «castillo» o da esso costituite, per essere pertinenti, devono essere oggetto di un esame approfondito caso per caso. All'udienza, l'UAMI ha precisato che gli elementi probatori che non siano stati dedotti dinanzi ad esso dovevano essere dichiarati irricevibili.

Giudizio del Tribunale

- 27 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un marchio è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, in forza dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori devono intendersi i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
- 28 Quanto al rischio di confusione, dalla giurisprudenza emerge che tale rischio è costituito dalla possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro [v., analogamente, sentenze della Corte Canon, cit. supra al punto 24, punto 29, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17; sentenza del Tribunale 15 gennaio 2003, causa T-99/01, Mystery Drinks/UAMI-Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Racc. pag. II-43, punto 29].
- 29 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione per il pubblico deve essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti

del caso di specie (v. sentenze della Corte Canon, cit. supra al punto 24, punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 28, punto 18, e MYSTERY, cit. supra al punto 28, punto 30). Tale valutazione comporta una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze Canon, cit., punto 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 19, e MYSTERY, cit., punto 31). L'interdipendenza tra questi fattori trova espressione nel settimo 'considerando' del regolamento n. 40/94, secondo il quale è opportuno interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione, la cui valutazione, a sua volta, dipende in particolare dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato e dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati.

30 Inoltre, la percezione che il consumatore medio ha dei marchi dei prodotti o servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 28, punto 25, e MYSTERY, cit. supra al punto 28, punto 32). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Peraltro, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra, punto 26).

31 Nella specie, i due marchi anteriori sono registrati in Spagna. I prodotti in questione, peraltro, costituiscono articoli di consumo corrente. Deve pertanto tenersi conto, ai fini dell'analisi del rischio di confusione nella fattispecie, del punto di vista del pubblico destinatario, rappresentato dai consumatori finali in Spagna.

Sulla comparazione tra i prodotti in questione

- 32 Per valutare la somiglianza tra i prodotti in questione, si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v. sentenza Canon, cit. supra al punto 24, punto 23).
- 33 Quanto alla natura dei prodotti in questione, si deve rilevare, al pari della commissione di ricorso, che essi contengono il latte quale materia prima ed appartengono, pertanto, alla categoria dei prodotti derivati dal latte. La validità di tale considerazione non viene attenuata dal fatto che, come addotto dalla ricorrente e rilevato dalla commissione di ricorso, il latte concentrato costituisce una forma di elaborazione del latte, mentre il formaggio ne costituisce un derivato. Il pubblico destinatario è consapevole della caratteristica essenziale di tali prodotti riguardo alla loro natura e ritiene, anzitutto, che essi appartengano alla medesima categoria di prodotti. A tal riguardo il pubblico destinatario, anche ammesso che sia consapevole delle differenze tra i modi di fabbricazione di tali prodotti, non ne deduce, erroneamente o correttamente, che tali differenze impediscano alla medesima impresa di fabbricare o di commercializzare i due tipi di prodotto contemporaneamente. Conseguentemente, il pubblico destinatario ha naturalmente l'impressione che i prodotti in questione possano avere la medesima origine commerciale.
- 34 Tale conclusione non è confutata dal fatto che la somiglianza tra i detti prodotti quanto alla loro destinazione e/o alla loro utilizzazione è particolarmente tenue. La ricorrente critica, a ragione, la motivazione della decisione secondo cui i prodotti in questione farebbero parte di un elevato numero di preparazioni culinarie, in particolare di pasticceria, e sarebbero persino sostituibili, in particolare per i soggetti che siano allergici al lattosio. Infatti, la loro comune destinazione, in quanto ingredienti culinari, è propria di quasi tutti i prodotti alimentari. Il carattere di sostituibilità dei prodotti in questione appare peraltro estremamente scarso. Da un canto, l'UAMI ha omesso di indicare un numero,

ancorché debolmente significativo, di preparazioni culinarie nelle quali tali prodotti possono essere utilizzati in Spagna, alternativamente o cumulativamente. D'altro canto, anche ammesso che tali due tipi di prodotti possano realmente costituire un sucedaneo del latte per gli allergici al lattosio, l'UAMI non ha fornito alcun elemento che induca a pensare che la parte del pubblico destinatario che soffre di tale allergia sia sufficientemente significativa per poter essere seriamente presa in considerazione al momento dell'analisi del rischio di confusione. Infatti, l'affermazione della commissione di ricorso, secondo cui i due tipi di prodotti in questione sono venduti nello stesso reparto di un negozio di vendita al minuto, non è suffragata da alcun elemento obiettivo.

35 Tuttavia, né le considerazioni esposte al precedente punto 34, né gli argomenti della ricorrente, secondo i quali il latte ed il formaggio sono consumati in modi diversi, escludono che i detti prodotti possano essere simili. Tali differenze nel consumo dei prodotti in questione confermano, semplicemente, che si tratta di prodotti distinti, la cui sostituibilità è particolarmente limitata dal punto di vista alimentare e dal punto di vista del sapore. Di conseguenza, i prodotti in questione non sono in concorrenza.

36 Per contro, i detti prodotti sono complementari in quanto, agli occhi del pubblico destinatario, appartengono alla medesima categoria di prodotti e possono essere facilmente presi in considerazione come elementi di una generica gamma di prodotti derivati dal latte che possono avere un'origine commerciale comune.

37 Quanto alle decisioni giurisdizionali spagnole ed alle decisioni dell'UAMI richiamate dalla ricorrente per dimostrare che i prodotti in questione sono distinti, si deve rilevare che della loro pertinenza nella specie si può dubitare, in quanto esse riguardano segni differenti, ovvero prodotti differenti. Occorre inoltre ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso si valuta unicamente sulla base del regolamento n. 40/94. Di conseguenza, l'UAMI non è vincolato né dalle registrazioni nazionali, né dalle sue decisioni precedenti [v. sentenza 5 dicembre

2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 31, e giurisprudenza cit.].

- 38 In conclusione, correttamente la commissione di ricorso ha concluso che, nella percezione del pubblico destinatario, i prodotti in questione possono avere un'origine commerciale comune. I detti prodotti devono pertanto essere considerati simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulla comparazione tra i segni in conflitto

- 39 Dalla giurisprudenza emerge che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi medesimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra al punto 28, punto 25, nonché MYSTERY, cit. supra al punto 28, punto 42). Inoltre, la Corte ha dichiarato che non si può escludere che la semplice somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. supra, punto 28).

- 40 Nella specie, dalla decisione impugnata e dalla decisione della divisione di opposizione alla quale essa si riferisce emerge che i segni in conflitto sono stati ritenuti simili dall'UAMI, in esito ad un'analisi visiva, fonetica e concettuale, senza che tale somiglianza sia accentuata. Tale valutazione deve essere condivisa. Infatti, da un canto, nei marchi anteriori, e principalmente nel marchio n. 104 442, l'elemento «El Castillo» dev'essere considerato dominante dal punto di vista fonetico e concettuale [v., analogicamente, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI-Petit Liberto (Fifties), Racc.

pag. II-4359, punti 40 e 45]. D'altro canto, il marchio richiesto è costituito dal termine «castillo». Risulta dunque che l'elemento dominante del marchio anteriore n. 104 442 e il segno denominativo del marchio richiesto sono quasi identici, sia dal punto di vista concettuale, sia da quello fonetico. I segni in conflitto sono pertanto quantomeno simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sul rischio di confusione tra i marchi in questione

- 41 Si deve ricordare, in limine, che sia i prodotti in questione, sia i segni in conflitto sono simili ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Pertanto, di regola si deve concludere che il pubblico destinatario può pensare che i formaggi recanti il marchio denominativo CASTILLO possano provenire dall'impresa titolare del marchio figurativo anteriore EL CASTILLO. Conseguentemente sussiste, a priori, un rischio di confusione tra questi due marchi.
- 42 Tuttavia, basandosi sulla sentenza Canon (cit. supra, punto 24), la ricorrente sostiene che la coesistenza sul mercato di numerose registrazioni spagnole e comunitarie contenenti il vocabolo «castillo» ovvero costituite dal medesimo dimostrerebbe l'assenza di rischio di confusione nella specie.
- 43 Secondo tale sentenza, 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 (v. sentenza Canon, cit. supra al punto 24, punti 18 e 24). Tale

interpretazione trova conferma, nell'ambito del regolamento n. 40/94, nel settimo 'considerando' del detto regolamento, secondo il quale si deve valutare il rischio di confusione con riguardo, in particolare, alla notorietà del marchio sul mercato.

- 44 Emerge unicamente da tali considerazioni 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.
- 45 Nella specie, la ricorrente non deduce altro elemento se non un elenco di registrazioni spagnole o comunitarie costituite dal vocabolo «castillo» ovvero recanti il detto vocabolo, al fine di dimostrare l'assenza di rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella specie derivante dalla coesistenza sul mercato di tali registrazioni.
- 46 Orbene, da un canto, occorre rilevare che la quasi totalità delle registrazioni che figurano in tale elenco sono state fatte valere per la prima volta dinanzi al Tribunale. Come correttamente sottolineato dall'UAMI, la rilevanza di tali marchi presuppone un esame completo di ciascuno di essi, in particolare, per quanto riguarda la loro somiglianza con il marchio anteriore ed alla loro notorietà. Tali registrazioni, fatte valere per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono essere pertanto prese in considerazione e la relativa domanda di istruzione deve essere considerata irricevibile [sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T-237/01, Alcon/UAMI-Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II-411, punto 62].
- 47 D'altro canto, quanto ai marchi fatti valere dinanzi all'UAMI, vale a dire ai marchi CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO e BLUE CASTELLO, concernenti prodotti di cui alla classe 29, occorre rilevare,

in primo luogo, che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che le informazioni fornite dalla ricorrente non fossero probanti quanto all'assenza di confusione nella specie. Infatti, a differenza del marchio n. 104 442 dell'opponente, l'unico marchio realmente significativo a tal riguardo, l'elemento più distintivo di tre dei detti marchi non è contenuto nel vocabolo «castillo», bensì negli altri vocaboli dei marchi medesimi. Si deve osservare, del pari, che la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione relativa ai prodotti realmente interessati da tali marchi, salvo per il proprio marchio CASTILLO DE HOLANDA, ovvero quanto alla rappresentazione del marchio figurativo EL CASTILLO. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato e neanche affermato che uno dei detti marchi aveva acquisito una notorietà idonea ad ingenerare un rischio di confusione preesistente tra tali marchi e quello dell'opponente, che avrebbe potuto eventualmente attenuare il rischio di confusione derivante, nella specie, dal marchio oggetto della richiesta di registrazione.

- 48 Correttamente, dunque, la commissione di ricorso ha rilevato, da un lato, l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto nella specie attenendosi, dall'altro, a tale conclusione con riguardo agli altri marchi ad essa presentati. Si deve pertanto rigettare il motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sulle spese

- 49 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Forwood

Pirrung

Meij

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 novembre 2003.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

N.J. Forwood