

## Causa T-286/02

**Oriental Kitchen SARL**

**contro**

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

«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo KIAP MOU — Marchi nazionali denominativi anteriori MOU — Rifiuto di registrazione»

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 novembre 2003 . . . . . II-4956

### Massime della sentenza

1. *Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi al giudice comunitario — Affermazione da parte del richiedente di un marchio oggetto di opposizione di voler utilizzare il marchio solo per una parte dei prodotti richiesti — Mancata presa in considerazione*  
[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 — Somiglianza tra i marchi — Criteri di valutazione — Marchio denominativo costituito da due termini*

[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 — «KIAP MOU» e «MOU»*

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

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, la valutazione, da parte del Tribunale, del rischio di confusione deve comprendere tutti i prodotti designati dalla domanda di marchio. Per poter essere presa in considerazione, una limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi designati da una domanda di marchio comunitario deve essere effettuata secondo talune modalità particolari, su istanza di modifica della domanda presentata conformemente all'art. 44 del regolamento n. 40/94 e alla regola 13 del regolamento n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94.

usare il marchio richiesto solo per una parte dei prodotti indicati dalla domanda di marchio.

(v. punti 29-30)

Di conseguenza, non occorre tener conto di una semplice affermazione che non si conformi a tali modalità e secondo la quale il ricorrente intende

2. Due marchi sono simili, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, quando, dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti. Sono pertinenti gli aspetti visivi, uditivi e concettuali, e la valutazione della somiglianza dev'essere fondata sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi.

Al riguardo, occorre, in prima analisi, partire dal principio secondo il quale, nel caso in cui, da un lato, uno dei due soli termini costituenti un marchio denominativo sia identico, sul piano visivo e sul piano uditivo, all'unico termine costituente un marchio denominativo anteriore, e, d'altro lato, tali termini, considerati insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato per il pubblico destinatario, i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, vanno normalmente ritenuti simili.

(v. punti 37, 40-45)

3. Esiste, per il pubblico costituito dai consumatori finali di prodotti alimentari di consumo corrente nel Regno Unito, una somiglianza sul piano visivo e uditivo tra il segno denominativo «KIAP MOU», la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta

per prodotti alimentari rientranti nelle classi 29 e 30 ai sensi dell'Accordo di Nizza, presentati in termini generali, e il marchio denominativo «MOU», registrato anteriormente nel Regno Unito per prodotti identici o, quantomeno, simili, rientranti nelle stesse classi del detto Accordo, cosicché il pubblico pertinente può pensare che i prodotti alimentari contrassegnati dal marchio richiesto possano provenire dall'impresa titolare del marchio anteriore.

Nei limiti in cui il grado di somiglianza tra i marchi in questione è sufficiente per affermare che esiste un rischio di confusione tra questi, il marchio richiesto rientra nell'ambito dell'esclusione sancita dall'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario.

(v. punti 37, 40-45)