

## Asunto T-85/02

Pedro Díaz, S.A.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado  
Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa CASTILLO — Marca nacional figurativa anterior EL CASTILLO — Riesgo de confusión — Existencia de marcas semejantes en el mercado de que se trata»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 4 de noviembre de 2003 . . . . . II-4838

### Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o*

*similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos de que se trata — Criterios de apreciación — Carácter complementario de los productos — Pertenencia a una misma gama de productos — Relevancia [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Carácter distintivo o renombre de la marca anterior — Relevancia [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca denominativa «CASTILLO» y marca denominativa y figurativa que comprende el vocablo «EL CASTILLO» [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

1. Dos productos son similares, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, cuando, desde el punto de vista del público pertinente, pertenecen a una misma familia de productos y son, por tanto, complementarios.

productos pertenecen a la familia de productos lácteos y, por tanto, pueden tener un origen comercial común.

A este respecto, carece de pertinencia que los dos productos sean consumidos de diferente forma dado que se les puede considerar con facilidad elementos de una gama general de productos.

Así pues, productos como el queso, por una parte, y la leche condensada, por otra, deben ser considerados similares en el sentido de dicho artículo 8, apartado 1, letra b), cuando el público pertinente es consciente de que los

(véanse los apartados 33, 36 y 38)

2. Al aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si se deriva de las cualidades intrínsecas de dicha marca como de su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión.
3. Para el público español, existe un riesgo de confusión entre el signo denominativo «CASTILLO», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «quesos» incluidos en la clase 29 del Arreglo de Niza y la marca denominativa y figurativa, que integra el vocablo «EL CASTILLO», anteriormente registrada en España y que se refiere a «leche condensada» incluido en la misma clase, en la medida en que, por una parte, para el público pertinente los productos de que se trata pueden tener un origen comercial común y deben considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria y, por otra, habida cuenta de que en la marca anterior, el elemento «EL CASTILLO» ha de considerarse dominante desde un punto de vista fonético y conceptual, y de que el término «CASTILLO» constituye la marca solicitada, los signos en conflicto son, al menos, similares en el sentido de dicha disposición.

Si resulta que el renombre positivo de una marca anterior puede, al menos en algunos casos, contribuir al carácter distintivo elevado de una marca y, por tanto, puede aumentar el riesgo de confusión entre dicha marca y una marca solicitada la coexistencia en el mercado, en el que está registrada la marca anterior, de marcas nacionales o comunitarias formadas o integradas por un elemento denominativo común a esa marca anterior y a la marca comunitaria solicitada no basta para demostrar, por sí misma, la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

(véanse los apartados 43 a 45)

(véanse los apartados 38 y 40)