

Processo T-85/02

Pedro Díaz, SA

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno
(marcas, desenhos e modelos) (IHMI)

«Marca comunitária — Processo de oposição — Pedido de marca comunitária nominativa CASTILLO — Marca nacional figurativa anterior EL CASTILLO — Risco de confusão — Existência de marcas semelhantes no mercado em questão»

Acórdão do Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção)
de 4 de Novembro de 2003 II - 4838

Sumário do acórdão

1. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante*

registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Semelhança entre os produtos em causa — Critérios de apreciação — Carácter complementar dos produtos — Inclusão na mesma gama de produtos — Incidência

[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Carácter distintivo ou notoriedade da marca anterior — Incidência*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

3. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição do titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante registada para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes — Risco de confusão com a marca anterior — Marca nominativa «CASTILLO» e marca nominativa e figurativa que contém o vocábulo «EL CASTILLO»*
[Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 1, alínea b)]

1. Dois produtos são semelhantes, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, quando, aos olhos do público-alvo, pertencem à mesma família de produtos e são, por isso, complementares.

dois produtos pertencem à família de produtos lácteos e, por isso, podem ter uma origem comercial comum.

A este respeito, é sem pertinência o facto de os dois produtos serem consumidos de forma diferente, pois estes produtos podem facilmente ser considerados elementos de uma gama geral de produtos.

Assim, produtos como queijos, por um lado, e leite condensado, por outro, devem ser considerados semelhantes para efeitos do referido artigo 8.º, n.º 1, alínea b), quando o público-alvo tem consciência do facto de que estes

(cf. n.ºs 33, 36, 38)

2. Ao proceder à aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, o carácter distintivo da marca anterior, quer decorra das qualidades intrínsecas desta marca quer da sua notoriedade, deve ser tomado em consideração para apreciar se a semelhança entre os produtos ou os serviços designados pelas duas marcas é suficiente para dar lugar a um risco de confusão.
3. Existe, para o público espanhol, um risco de confusão entre o sinal nominativo «CASTILLO», cujo registo como marca comunitária é pedido para «queijos» abrangidos pela classe 29 na aceção do acordo de Nice, e a marca nominativa e figurativa, que contém o vocábulo «EL CASTILLO», registada anteriormente em Espanha e que tem por objecto o «leite condensado» abrangido pela mesma classe, na medida em que, por um lado, no espírito do público-alvo, os produtos em causa podem ter uma origem comercial comum e, portanto, devem ser considerados semelhantes, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, sobre a marca comunitária, e em que, por outro, tendo em conta que, na marca anterior, o elemento «EL CASTILLO» deve ser considerado dominante do ponto de vista auditivo e conceptual e que o vocábulo «CASTILLO» constitui a marca pedida, os sinais em conflito são, pelo menos, semelhantes, na aceção da referida disposição.

Se daí resultar que a notoriedade positiva de uma marca anterior pode, pelo menos em certos casos, contribuir para o elevado carácter distintivo de uma marca e que pode, portanto, aumentar o risco de confusão entre esta marca e uma marca pedida, a coexistência, no mercado em que a marca anterior está registada, de marcas nacionais ou comunitárias que são constituídas ou que contêm um elemento nominativo comum a essa marca anterior e à marca comunitária pedida não basta para, por si só, demonstrar que não existe risco de confusão entre as marcas em conflito.

(cf. n.ºs 43-45)

(cf. n.ºs 38, 40, 48)