

# Affaire T-85/02

**Pedro Díaz, SA**

**contre**

**Office de l'harmonisation dans le marché intérieur  
(marques, dessins et modèles) (OHMI)**

«*Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale CASTILLO — Marque nationale figurative antérieure EL CASTILLO — Risque de confusion — Existence de marques semblables sur le marché considéré*»

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 4 novembre 2003 . . . . . II - 4838

## Sommaire de l'arrêt

1. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique*

II - 4835

*ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les produits concernés — Critères d'appréciation — Caractère complémentaire des produits — Appartenance à une même gamme de produits — Incidence*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]*

2. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Caractère distinctif ou renommée de la marque antérieure — Incidence*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]*

3. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque verbale «CASTILLO» et marque verbale et figurative comprenant le vocable «EL CASTILLO»*

*[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 8, § 1, sous b)]*

1. Deux produits sont similaires, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, lorsque, du point de vue du public pertinent, ils appartiennent à une même famille de produits et sont, dès lors, complémentaires.

famille des produits laitiers et sont donc susceptibles d'avoir une origine commerciale commune.

À cet égard, est sans pertinence le fait que les deux produits sont consommés de façon différente dès lors que ces produits peuvent facilement être considérés comme des éléments d'une gamme générale de produits.

Ainsi, des produits comme des fromages, d'une part, et le lait condensé, d'autre part, doivent être considérés comme similaires au sens dudit article 8, paragraphe 1, sous b), dès lors que le public pertinent est conscient du fait que ces deux produits relèvent de la

(voir points 33, 36, 38)

2. Lors de l'application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.
3. Existe, pour le public espagnol, un risque de confusion entre le signe verbal «CASTILLO», dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour «fromages» relevant de la classe 29 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale et figurative, comprenant le vocable «EL CASTILLO», enregistrée antérieurement en Espagne et concernant le «lait condensé» relevant de la même classe, dans la mesure où, d'une part, dans l'esprit du public pertinent, les produits en cause peuvent avoir une origine commerciale commune et doivent donc être considérés comme similaires au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire et où, d'autre part, compte tenu de ce que, dans la marque antérieure, l'élément «EL CASTILLO» doit être considéré comme dominant d'un point de vue auditif et conceptuel et de ce que le terme «CASTILLO» constitue la marque demandée, les signes en conflit sont, à tout le moins, similaires au sens de la disposition précitée.

S'il en ressort que la renommée positive d'une marque antérieure peut, au moins dans certains cas, contribuer au caractère distinctif élevé d'une marque et, dès lors, peut augmenter le risque de confusion entre cette marque et une marque demandée, la coexistence sur le marché sur lequel la marque antérieure est enregistrée de marques nationales ou communautaires étant constituées ou comportant un élément verbal commun à cette marque antérieure et à la marque communautaire demandée ne suffit pas à démontrer, par elle-même, l'absence de risque de confusion entre les marques en conflit.

(voir points 43-45)

(voir points 38, 40, 48)