SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 20 de noviembre de 2007 *

En el asunto T-149/06,

Castellani SpA, con domicilio social en Campagna Gello (Italia), representada por el Sr. A. Di Maso y la Sra. M. Di Maso, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI, es:

Markant Handels und Service GmbH, con domicilio social en Offenburg (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 22 de febrero de 2006 (asunto R 449/2005-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Markant Handels und Service GmbH y Castellani SpA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. M. Prek, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 mayo 2006;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 septiembre 2006;

celebrada la vista el 6 febrero 2007;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 25 de septiembre de 2001 Castellani SpA presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 El registro fue solicitado para la siguiente marca figurativa:



CASTELLANI

3 Los productos para los cuales se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «bebidas alcohólicas con excepción de las cervezas». Durante el procedimiento de oposición, la demandante limitó su solicitud a las «bebidas alcohólicas con excepción de cervezas, licores, vinos espumosos y champagne».

4 La solicitud fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 45/2002, de 10 de junio de 2002.

5 El 4 de septiembre de 2002, Markant Handels und Service GmbH formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en los registros anteriores siguientes:

— registro alemán nº 1148027, CASTELLUM, de 17 de octubre de 1989, para los «vinos, con excepción de los vinos espumosos» de la clase 33;

— registro alemán nº 39720803.0, CASTELLUCA, de 20 de agosto de 1997, para los «vinos», de la clase 33.

6 La oposición tenía por objeto todos los productos amparados por los registros anteriores e iba dirigida contra todos los productos para los que se reivindicaba la marca

solicitada. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión en la percepción del público debido a la similitud existente entre las marcas anteriores y la marca solicitada y la identidad de los productos de que se trata, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

7 La demandante solicitó a la oponente que aportara la prueba del uso efectivo de su marca anterior CASTELLUM. La oponente dio cumplimiento a esta solicitud el 31 de julio de 2003.

8 Mediante resolución de 10 de marzo de 2005, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad. En su resolución, no apreció la prueba del uso aportada por la oponente y se limitó a comparar la marca solicitada con las dos marcas anteriores en las que se basaba la oposición. Asimismo, consideró que la marca solicitada y las marcas anteriores eran diferentes desde el punto de vista visual y fonético y que, desde el punto de vista conceptual, al carecer todos los signos de significado en alemán, el público destinatario no percibe ninguna similitud conceptual entre las marcas en conflicto.

9 El 20 de abril de 2005, en virtud de los artículos 57 a 59 del Reglamento nº 40/94, la oponente interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 22 de febrero de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la solicitud de registro. En esencia, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de la similitud visual y conceptual de las marcas, así como de la identidad de los productos de que se trata, existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior CASTELLUCA.

Pretensiones de las partes

11 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad.

— Condene en costas a la parte demandante.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

14 Con carácter preliminar, la demandante señala que la Sala de Recurso obró correctamente al limitarse a comparar la marca anterior CASTELLUCA y la marca solicitada, ya que la oponente no había aportado ninguna prueba adecuada del uso de la marca anterior CASTELLUM durante los cinco últimos años, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

15 Por lo que respecta a la comparación de los productos de que se trata, la demandante admite que los productos a los que se refieren las marcas en conflicto son idénticos, ya que se trata de vino.

16 En cambio, por lo que se refiere a la comparación de los signos en conflicto, CASTELLANI y CASTELLUCA, la demandante considera que no existe entre ellos ninguna similitud que engendre un riesgo de confusión para los consumidores, en particular, los consumidores alemanes, a quienes se supone consumidores normalmente informados.

17 La demandante señala que, en el plano visual, la marca solicitada contiene elementos que difieren de la marca anterior CASTELLUCA. En primer lugar, destaca la presencia de las letras «a», «n» e «i» en la marca solicitada y la de las letras «u», «c» y «a» en la marca anterior y, en segundo lugar, el hecho de que la marca solicitada, contrariamente a esta última, sea una marca figurativa, que está formada por la palabra «castellani» subrayada por dos líneas horizontales con una corona torreada en el centro, por una parte, y colocado bajo un escudo que representa un castillo y dos torres, rematadas con una corona con dos palmas y una cruz latina en el centro, por otra. La demandante considera que este elemento figurativo presenta un carácter altamente distintivo, contrariamente al prefijo de las marca en conflicto, que, a su vez carece de carácter distintivo para los productos cubiertos.

18 Desde el punto de vista fonético, la demandante sostiene que existe una diferencia entre la pronunciación de las dos marcas en todas las lenguas europeas y, en particular, en alemán. A este respecto, señala que, aunque los prefijos de las marcas sean semejantes y tengan la misma pronunciación, los sufijos se pronuncian de modo diferente. Añade que la marca comunitaria CASTELLUCA es un nombre de fantasía cuya pronunciación correcta es [castel-luca], mientras que la marca solicitada es una palabra italiana cuya pronunciación es [castel-lani].

19 La demandante alega que, desde el punto de vista conceptual, las dos marcas no corresponden a palabras alemanas, a pesar de que el prefijo «castel» sea el prefijo de la palabra latina «castellum», que significa castillo, y de que, en alemán, se traduzca dicho prefijo por su equivalente fonético «Kastell».

20 A este respecto, señala que las dos palabras tienen significados diferentes, en el sentido de que la marca anterior CASTELLUCA evoca el «castillo de Luca» o el «castillo de Lucas», mientras que el elemento «castelllani» de la marca solicitada es una palabra italiana (se trata del plural o del genitivo de la palabra «castellano») que significa castellano (Kastellan en alemán).

21 En la vista, la demandante confirmó que Castellani era un patronímico y no el nombre del dominio. Indicó también que la familia Castellani producía y exportaba vino al extranjero desde hace prácticamente un siglo, en particular a Alemania.

22 La demandante rechaza la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la atención de los consumidores se centra sobre todo en el prefijo de las marcas, señalando que la utilización del término «castillo» es muy habitual en el sector de los vinos. Afirma que existen, en el territorio de que se trata, algunas marcas registradas que contienen los prefijos «castel», «castle», «Kastel» o «château» y que los consumidores identifican un vino gracias al sufijo asociado a tales prefijos, que no presentan

carácter distintivo alguno. En su opinión, de ello resulta que los sufijos respectivos de los signos en cuestión deben considerarse los elementos distintivos y dominantes que llaman la atención de los consumidores [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI — Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Rec. p. II-1115, apartado 55].

23 En cuanto a la apreciación del riesgo de confusión, la demandante sostiene que no existe riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trata procedan de la misma empresa o, en su caso, procedan de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, apartado 42, y de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec. p. II-2861, apartado 78].

24 La demandante considera que, dado que el prefijo «castel» no permite distinguir los productos que proceden de una empresa o de otra, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, no podrá mediante ese prefijo distinguir las marcas en conflicto. En su opinión, el consumidor medio sabe que dos vinos cuyas marcas comienzan por «castel» no proceden necesariamente de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente y que debe fijarse en el nombre de la empresa, el tipo de cepa, la procedencia del vino, etc. La demandante considera que, en el presente caso, el consumidor medio no puede equivocarse sobre el origen del vino al observar las dos marcas de que se trata, que son diferentes, de modo que la marca solicitada no puede confundir a los consumidores alemanes.

25 Por último, la demandante sostiene que la marca anterior CASTELLUCA no es válida, alegando que utiliza su marca CASTELLANI en Alemania desde 1978 para productos idénticos a los cubiertos por la marca anterior, extremo que ha demostrado aportando pruebas, y que, por lo tanto, tal uso precedió a los registros de la marca anterior.

26 Con carácter preliminar, la OAMI niega la afirmación de la demandante según la cual la Sala de Recurso se limitó a comparar la marca anterior CASTELLUCA y la marca solicitada debido a la insuficiencia de la prueba aportada sobre el uso de la marca anterior CASTELLUM. En este sentido, confirma que la Sala de Recurso no procedió a la apreciación de tal prueba, ya que se acogieron las pretensiones de la oponente relativas a la marca anterior CASTELLUCA, en la que se basaba asimismo la oposición. La OAMI recuerda, a este respecto, que la comprobación de la existencia de un riesgo de confusión en relación con una de las marcas anteriores basta para rechazar la solicitud de marca comunitaria en su conjunto y que, en ese supuesto, puede abstenerse de efectuar la apreciación de cada uno de los derechos anteriores en los que se basa la oposición [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartados 70 a 72, y de 16 de septiembre de 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OAMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Rec. p. II-3191, apartado 48].

27 En cuanto a los productos en cuestión, la OAMI alega que consta que los productos protegidos por las marcas en conflicto son idénticos.

28 Por lo que respecta a la comparación de los signos de que se trata, la OAMI alega que, en el plano visual, como señaló la Sala de Recurso, los elementos figurativos de la marca solicitada se perciben como una simple ilustración de un castillo y tales elementos tienen un reducido carácter distintivo. Considera también que el elemento dominante de la marca solicitada es el término «castellani». A este respecto, estima que en el caso de una marca compuesta que está formada por una combinación de elementos figurativos y denominativos, el público concede más importancia al elemento denominativo, guardando en la memoria una imagen imperfecta de la marca.

29 La OAMI señala, en primer lugar, que la utilización de elementos figurativos que cumplen una función decorativa junto a elementos denominativos es habitual en el tráfico mercantil; en segundo lugar, que los consumidores no suelen pasar por alto

los elementos denominativos y, en tercer lugar, que no identifican el origen comercial de los productos por tales elementos decorativos. Por lo tanto, debido a la posición que ocupa en la marca solicitada, el elemento «castellani» tiene una importancia predominante, según la OAMI, cuando el público pertinente trata de identificar el producto y de recordarlo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2005, Wassen International/OAMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Rec. p. II-2897, apartados 39 a 41].

30 Por consiguiente, a pesar de que las marcas en conflicto son de naturaleza diferente, la OAMI, basándose, por una parte, en que en la marca solicitada predomina su elemento denominativo «castellani» y, por otra, en que los elementos dominantes «castelluca» y «castellani» de las marcas en conflicto comparten un gran número de letras y tienen una longitud idéntica, alega que la resolución impugnada afirma acertadamente que tales marcas son similares en el plano visual.

31 Desde el punto de vista fonético, la OAMI alega que las marcas en conflicto se pronuncian en el territorio de que se trata en cuatro sílabas, que son «cas-tel-lu-ca» y «cas-tel-la-ni». Afirma que la Sala de Recurso consideró con razón en la resolución impugnada que las terminaciones diferentes de esas marcas son insuficientes para considerar que no eran similares desde el punto de vista fonético, puesto que las dos sílabas iniciales son idénticas y la tercera sílaba está claramente influenciada por las consonantes «l-l».

32 La OAMI sostiene que la apreciación de las marcas en conflicto efectuada por la demandante es errónea, porque resulta de una desmembramiento artificial de esas marcas y no, como exige la jurisprudencia, de un análisis de esas marcas en su conjunto, tal como las percibe el público destinatario. Según la OAMI, si se consideran las marcas en su conjunto, los signos en conflicto presentan también cierto grado de similitud fonética.

33 Desde el punto de vista conceptual, la OAMI destaca que la Sala de Recurso consideró que el consumidor pertinente asocia los dos signos CASTELLANI y CASTELLUCA a la palabra alemana «Kastel» (castillo) y que dicho concepto hace que las dos marcas sean similares.

34 En respuesta a la afirmación de la demandante según la cual la presencia de un mismo concepto no basta para crear una similitud conceptual entre los signos en conflicto en el territorio de que se trata, la OAMI indica que en el registro alemán de marcas son pocas las marcas compuestas por el prefijo «castell» seguido de terminaciones diferentes, que existen varias marcas que contienen el término «castello» seguido de uno o de varios términos, pero que son pocas las compuestas por el prefijo «castell» seguido de una breve terminación, como es el caso de las marcas controvertidas.

35 A este respecto, la OAMI destaca que, como indicó la Sala de Recurso en la resolución impugnada, aunque ningún elemento denominativo de las marcas en conflicto tenga un significado determinado en alemán, es posible que el consumidor alemán medio perciba en el principio de ambas marcas el concepto de castillo, habida cuenta de su semejanza con el término alemán «Kastell». Por lo tanto, considera que no puede excluirse la similitud conceptual.

36 En cuanto a la apreciación del riesgo de confusión, la OAMI recuerda la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia en la materia y, en particular, los factores que deben tenerse en cuenta en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, a saber el carácter distintivo de la marca anterior, el grado de similitud de las marcas y de los productos, la naturaleza de los productos en cuestión y el grado de atención del público destinatario.

37 En lo que atañe al carácter distintivo del elemento «castell» en el territorio pertinente, la OAMI recuerda que si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión, no debe olvidarse que éste sólo

es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, o compuesta como en el presente asunto por un elemento («castell») con un escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 61, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartado 69].

38 En cuanto al grado de similitud de las marcas, la OAMI recuerda que las marcas en conflicto son similares en el plano visual, en parte similares desde el punto de vista fonético y que no puede excluirse que el consumidor alemán medio establezca un vínculo conceptual entre ellas. Por lo que atañe al grado de similitud de los productos, la OAMI recuerda que los productos en cuestión deben considerarse idénticos.

39 Por lo que se refiere a los productos en cuestión, la OAMI recuerda que el público destinatario de esos productos en el presente caso se compone de consumidores alemanes medios de vinos y de otras bebidas alcohólicas. En cuanto al grado de atención del público pertinente en el momento de la adquisición de esos productos, la OAMI estima que, por regla general, no puede considerarse que el consumidor medio de vinos en Alemania preste una gran atención al comprar esos productos, ya que entre los productos de que se trata figura una gran variedad de bebidas, tanto desde el punto de vista de la calidad como del precio, y el público pertinente no es necesariamente experto ni muy atento. Por consiguiente, considera, que existe un riesgo de confusión en Alemania en el sentido de que el público pertinente puede pensar que los productos de que se trata tienen el mismo origen empresarial o, en su caso, que proceden de empresas vinculadas económicamente.

40 Según la OAMI, de las consideraciones precedentes resulta que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que, por lo tanto, procede desestimar el motivo de la demandante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

41 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se considerarán marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

42 Según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25; véanse, asimismo, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).

43 Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].

44 Procede destacar también que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Fifties, citada en el apartado 42 *supra,* apartado 28, y de 3 de marzo de 2004, Mülhens/OAMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02 Rec. p. II-791, apartado 41; véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y Lloyd Schuhbafrik Meyer, citada en el apartado 42 *supra,* apartado 25]. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio casi nunca tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véanse, por analogía, las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 42 *supra,* apartado 26, y Fifties, citada en el apartado 42 *supra,* apartado 28).

45 En el presente caso, es preciso recordar que el oponente presentó la oposición al registro de la marca solicitada alegando la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 con las marcas alemanas denominativas anteriores CASTELLUM y CASTELLUCA, que designan productos comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza.

46 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó la solicitud de registro por entender que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior CASTELLUCA y consideró que no era necesario examinar la prueba relativa al uso de la marca anterior CASTELLUM (apartados 15 y 23 de la resolución impugnada).

47 Por consiguiente, en el marco del examen del motivo de anulación invocado por la demandante, procede apreciar el riesgo de confusión entre, por una parte, la marca solicitada y, por otra, la marca anterior CASTELLUCA.

48 Habida cuenta de que los productos de que se trata son productos de consumo corriente y que las marcas anteriores están registradas en Alemania, el público destinatario con respecto al cual debe apreciarse el riesgo de confusión está compuesto por los consumidores medios de Alemania.

49 Por otra parte, consta que los productos designados por las marcas enfrentadas son idénticos. Por lo tanto, a la luz de las consideraciones anteriores, procede realizar únicamente la comparación de los signos en conflicto.

50 A este respecto, procede recordar, que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30, y de 26 de enero de 2006, Volkswagen/OAMI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, no publicada en la Recopilación, apartado 46].

51 No obstante, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].

52 En el presente asunto, en cuanto a la comparación, es preciso señalar que la marca solicitada constituye una marca compleja, formada por un elemento denominativo, «castellani», y por un elemento figurativo consistente en dos líneas horizontales con una corona torreada en el centro, por una parte, y un escudo que representa un castillo y dos torres, rematadas con una corona con dos palmas y una cruz latina en el centro, por otra.

53 En cuanto a la importancia que se ha de dar al elemento figurativo como elemento de diferenciación, éste no puede constituir el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada. En el presente asunto, es preciso señalar, a semejanza de lo que consideró la Sala de Recurso en el apartado 19 de la resolución impugnada, que los elementos figurativos de esta marca se perciben como una ilustración de un castillo y que estos elementos tienen un escaso carácter distintivo. En efecto, por lo que respecta a un producto como el vino, la representación de un castillo no constituye un componente que permita al público destinatario considerar que este elemento figurativo domina la imagen que retendrá de la marca solicitada. En cambio, los consumidores están habituados a designar y a reconocer el vino en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, tanto si dicho componente designa al viticultor como a la finca en la que se produce el vino [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec. p. II-2831, apartado 56]. Por lo tanto, el elemento dominante de la marca solicitada es su elemento denominativo, que es el término «castellani».

54 La Sala de Recurso indicó, en el mismo apartado de la resolución impugnada, que la primera parte de los signos, que según ella es la más llamativa visualmente, a saber «castell», era idéntica. Pues bien, los elementos denominativos «castellani» y «castelluca» presentan ciertamente una similitud visual, ya que tienen la misma longitud y sus siete primeras letras son idénticas y están situadas en el mismo orden («c-a-s-t-e-l-l»). Sin embargo, si bien la atención del consumidor se centra a menudo en la parte inicial de las palabras (sentencia MUNDICOR, citada en el apartado 26 *supra,* apartado 81), la demandante señala acertadamente que la utilización del término «castillo» es muy corriente en esta categoría particular de productos. La variedad de nombres y de productos que se ofrecen a los consumidores que contienen una

designación territorial asociada a los términos «castello», «castel», «château», «Schloss» o «castle» es tal que, para poder identificar correctamente un vino cuyo nombre comienza por una de esas palabras, los consumidores deben examinar atentamente el sufijo que se asocia con el término empleado. En el presente caso, las letras finales de los signos en conflicto, a saber «a», «n» e «i» en la marca solicitada y «u», «c» y «a» en la marca anterior, son diferentes.

55 Por consiguiente, en el marco de la apreciación visual del conjunto de los signos, la diferencia señalada entre los elementos denominativos «castellani» y «castelluca» es suficiente para desechar una similitud visual de los signos en conflicto.

56 Por lo que se refiere a la comparación fonética, contrariamente a lo que consideró la Sala de Recurso en el apartado 20 de resolución impugnada, las divergencias entre los signos, derivadas de las diferencias de los sufijos, «ani» para la marca solicitada y «uca» para la marca anterior, son suficientes para distinguirlos fonéticamente en el idioma alemán, a pesar de la identidad de los prefijos «castell»). En efecto, si el público destinatario pronuncia los sufijos en cuestión en alemán, el elemento «ani», se pronunciará [ani] y el elemento «uca» [uca].

57 En cuanto a la comparación conceptual, el Tribunal de Primera Instancia considera que es errónea la apreciación de la Sala de Recurso, expuesta en el apartado 21 de la resolución impugnada, según la cual el consumidor alemán medio puede asociar igualmente las dos marcas con el término «Kastell», que significa castillo en alemán, de tal modo que, según la Sala de Recurso, existe una similitud conceptual entre los signos en conflicto.

58 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que la utilización del término «castillo» es frecuente en el sector de los vinos. Alemania es el cuarto mercado mundial en el consumo de vino. A pesar de que una parte considerable del mercado está cubierta por vinos alemanes, la mayor parte se abastece de las importaciones.

Los principales proveedores de vinos de Alemania son Italia, Francia y España. Por consiguiente, el consumidor alemán esta acostumbrado a ver un gran número de marcas de vino cuyo nombre comienza por «Schloss», «castello», «château», «castel» o «castle» cuando compra vino en una tienda especializada, un supermercado, una gran superficie alimentaria o cuando elige un vino que figura en la carta de vinos de un restaurante. Por lo tanto, dará menos importancia al prefijo y examinará atentamente el sufijo de la marca que figura en la etiqueta de la botella.

59 En segundo lugar, la marca solicitada contiene un apellido de origen italiano que será reconocido como tal por el público pertinente. Dado que la gastronomía italiana y los productos italianos están extendidos en Alemania, el consumidor alemán medio está acostumbrado a identificar un nombre italiano y asociarlo a una familia. Es muy improbable que el consumidor italiano asocie la marca solicitada a la palabra alemana «Kastellan». Por su parte, la marca anterior se refiere al castillo de Luca o se asociará a la ciudad de Lucca, capital de la provincia de Lucca en Toscana. De lo antedicho resulta que existe una diferencia conceptual entre los dos signos.

60 Por tanto, en el marco de una apreciación global de las marcas enfrentadas, contrariamente a lo que se estima en la resolución impugnada, las diferencias visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto son suficientes para impedir que, pese a la identidad de los productos designados, las similitudes entre los signos en conflicto entrañan un riesgo de confusión para el consumidor alemán medio.

61 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que debe admitirse el motivo único invocado por la demandante y que, por lo tanto, procede anular la resolución impugnada.

Costas

62 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

63 Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 22 de febrero de 2006 (asunto R 449/2005-1).

2) Condenar en costas a la OAMI.

Cooke Labucka Prek

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de noviembre de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon J.D. Cooke