HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

20 noiembrie 2007 *

În cauza T-149/06,

Castellani SpA, cu sediul în Campagna Gello (Italia), reprezentată de A. Di Maso și de M. Di Maso, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de doamna J. García Murillo, în calitate de agent,

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI fiind

Markant Handels und Service GmbH, cu sediul în Offenburg (Germania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 22 februarie 2006 (cauza R 449/2005-1), privind o procedură de opoziție între Markant Handels und Service GmbH și Castellani SpA,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera întâi),

compus din domnul J. D. Cooke, președinte, doamna I. Labucka și domnul M. Prek, judecători,

grefier: doamna C. Kristensen, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 17 mai 2006,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 13 septembrie 2006,

în urma ședinței din 6 februarie 2007,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 25 septembrie 2001, Castellani SpA a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare.

2 Înregistrarea a fost solicitată pentru următoarea marcă comunitară:



CASTELLANI

3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 33 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund următoarei descrieri: „Băuturi alcoolice, cu excepția berii". În cursul procedurii de opoziție, reclamanta și-a limitat cererea la „băuturi alcoolice cu excepția berii, lichiorurilor, vinurilor spumoase și a șampaniei".

4 Această cerere a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 45/2002 din 10 iunie 2002.

5 La 4 septembrie 2002, Markant Handels und Service GmbH a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 împotriva înregistrării mărcii solicitate. Opoziția era întemeiată pe următoarele înregistrări anterioare:

— înregistrarea germană nr. 1148027, CASTELLUM, din 17 octombrie 1989, pentru „vinuri, cu excepția vinurilor spumoase", din clasa 33;

— înregistrarea germană nr. 39720803.0, CASTELLUCA, din 20 august 1997, pentru „vinuri", din clasa 33.

6 Opoziția viza toate produsele desemnate de înregistrările anterioare și era formulată împotriva tuturor produselor revendicate pentru marca solicitată. Motivul invocat în

susținerea opoziției a fost riscul de confuzie în percepția publicului din cauza similitudinii existente între mărcile anterioare și marca solicitată și a identității produselor în cauză, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

7 Reclamanta a solicitat persoanei care a formulat opoziția proba utilizării serioase a mărcii sale anterioare CASTELLUM. Persoana care a formulat opoziția s-a conformat acestei cereri la 31 iulie 2003.

8 Prin Decizia din 10 martie 2005, divizia de opoziție a OAPI a respins opoziția în tot. În decizia sa, aceasta nu a efectuat aprecierea probei utilizării aduse de persoana care a formulat opoziția și s-a limitat la compararea mărcii solicitate cu cele două mărci anterioare pe care se întemeia opoziția. Aceasta a apreciat că marca solicitată și mărcile anterioare erau diferite pe plan vizual și fonetic și că, pe plan conceptual, întrucât toate semnele erau lipsite de semnificație în limba germană, publicul relevant nu percepea nicio similitudine conceptuală între mărcile în conflict.

9 La 20 aprilie 2005, persoana care a formulat opoziția a declarat recurs împotriva deciziei diviziei de opoziție în temeiul articolelor 57-59 din Regulamentul nr. 40/94.

10 Prin Decizia din 22 februarie 2006 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de opoziție și a respins cererea de înregistrare. În esență, camera de recurs a considerat că, ținând cont în special de similitudinea vizuală și conceptuală a mărcilor, precum și de identitatea produselor în cauză, exista un risc de confuzie între marca solicitată și marca anterioară CASTELLUCA.

Concluziile părților

11 Reclamanta a solicitat Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

12 OAPI a solicitat Tribunalului:

— respingerea acțiunii în tot;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

13 În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

Argumentele părților

14 Cu titlu preliminar, reclamanta arată că în mod întemeiat camera de recurs a efectuat simpla comparare a mărcii anterioare CASTELLUCA și a mărcii solicitate, întrucât persoana care a formulat opoziția nu a furnizat nicio probă corespunzătoare a utilizării mărcii anterioare CASTELLUM în cursul ultimilor cinci ani, în conformitate cu articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94.

15 În ceea ce privește compararea produselor în cauză, reclamanta recunoaște că produsele vizate de mărcile în conflict sunt identice, fiind vorba despre vin.

16 În schimb, în ceea ce privește compararea semnelor în conflict, CASTELLANI și CASTELLUCA, reclamanta apreciază că între acestea nu există o similitudine care să dea naștere unui risc de confuzie pentru consumatori, în special pentru consumatorii germani, care se prezumă a fi normal informați.

17 Pe plan vizual, reclamanta atrage atenția că marca solicitată conține elemente diferite de marca anterioară CASTELLUCA. În primul rând, aceasta subliniază că prezența literelor „a", „n" și „i" în marca solicitată și a literelor „u", „c" și „a" în marca anterioară și, în al doilea rând, faptul că marca solicitată, spre deosebire de aceasta din urmă, este o marcă figurativă, constând în cuvântul „castellani" subliniat cu două linii orizontale care are în centru o coroană ornată cu turnuri, pe de o parte, și plasat sub un blazon reprezentând un castel cu două turnuri, deasupra cărora este situată o coroană cu două ramuri de palmier și o cruce romană în mijloc, pe de altă parte. Reclamanta consideră că acest element figurativ are caracter distinctiv ridicat, spre deosebire de prefixul mărcilor în conflict, care este lipsit de caracter distinctiv pentru produsele desemnate.

18 Pe plan fonetic, reclamanta invocă existența unei diferențe în pronunțarea celor două mărci în toate limbile europene și în special în limba germană. Aceasta subliniază că, deși prefixele mărcilor sunt asemănătoare și au aceeași pronunție, sufixele se pronunță diferit. Ea adaugă că marca anterioară CASTELLUCA este un cuvânt fantezist care se pronunță corect [kastelluka], în timp ce marca solicitată este un cuvânt italian care se pronunță [kastellani].

19 Pe plan conceptual, reclamanta susține că cele două mărci nu corespund unor cuvinte în limba germană, chiar dacă prefixul „castel" este prefixul cuvântului latinesc „castellum", care înseamnă castel, și că, în limba germană, acest prefix se traduce prin echivalentul său fonetic „Kastell".

20 În această privință, reclamanta subliniază că cele două cuvinte au semnificații diferite, în sensul că marca anterioară CASTELLUCA amintește „castelul lui Luca" sau „castelul din Lucca", în timp ce elementul „castellani" din marca solicitată este un cuvânt italian (este vorba despre pluralul sau genitivul cuvântului „castellano") care înseamnă castelan (Kastellan în limba germană).

21 Reclamanta a confirmat în ședință că termenul Castellani era un patronim, și nu numele unui domeniu. Aceasta a precizat că, practic, de un secol, familia Castellani producea și exporta vin în străinătate, în special în Germania.

22 Reclamanta contestă afirmația camerei de recurs potrivit căreia atenția consumatorilor este orientată în principal asupra prefixului mărcilor, arătând că utilizarea termenului „castel" este curentă în sectorul vinurilor. Aceasta afirmă că pe teritoriul în discuție există un anumit număr de mărci înregistrate care conțin prefixele „castel", „castle", „Kastel" sau „château" și că un vin este identificat de consumatori datorită sufixului alipit acestor prefixe care nu prezintă un caracter distinctiv. Potrivit

reclamantei, rezultă că sufixele respective ale semnelor în cauză trebuie considerate elemente distinctive și dominante care atrag atenția consumatorilor [Hotărârea Tribunalului din 5 aprilie 2006, Madaus/OAPI – Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Rec., p. II-1115, punctul 55].

23 În ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie, reclamanta susține că nu există riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [Hotărârea Tribunalului din 11 mai 2005, Grupo Sada/OAPI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec., p. II-1667, punctul 42, și Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAPI – Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec., p. II 2861, punctul 78].

24 Reclamanta consideră că, dat fiind că prefixul „castel" nu permite să se distingă produse provenite de la o întreprindere sau alta, consumatorul mediu, normal informat și suficient de atent nu va putea diferenția mărcile în conflict prin acest prefix. Potrivit acesteia, consumatorul mediu știe că două vinuri ale căror mărci încep prin „castel" nu provin în mod obligatoriu de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic și trebuie să își îndrepte atenția asupra numelui întreprinderii, tipul soiului de viță-de-vie, proveniență vinului etc. Aceasta apreciază că, în speță, consumatorul mediu nu se poate înșela asupra originii vinului atunci când este confruntat cu cele două mărci în cauză, care sunt diferite, astfel încât marca solicitată nu este de natură a crea confuzie în percepția consumatorilor germani.

25 În final, reclamanta invocă faptul că marca anterioară CASTELLUCA nu este validă, susținând că utilizează marca sa CASTELLANI în Germania din 1978 pentru produse identice cu cele desemnate de marca anterioară, după cum face dovada acestui fapt, și că această utilizare precedă înregistrările mărcii anterioare.

26 OAPI contestă, cu titlu preliminar, afirmația reclamantei potrivit căreia camera de recurs nu a comparat decât marca anterioară CASTELLUCA și marca solicitată, din cauza caracterului insuficient al probei aduse în ceea ce privește utilizarea mărcii anterioare CASTELLUM. Oficiul confirmă că nu a avut loc o apreciere a acestei probe de către camera de recurs, din moment ce au fost admise pretențiile persoanei care a formulat opoziția cu privire la marca anterioară CASTELLUCA, pe care opoziția era de asemenea întemeiată. OAPI amintește, în această privință, că este suficientă constatarea existenței unui risc de confuzie în privința uneia dintre mărcile anterioare pentru respingerea mărcii comunitare în ansamblul său și că prin urmare, într-un asemenea caz, poate evita să procedeze la aprecierea fiecăruia dintre drepturile anterioare pe care este întemeiată opoziția [Hotărârea Tribunalului din 17 martie 2004, El Corte Inglés/OAPI – González Cabello și Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 și T-184/02, Rec., p. II-965, punctele 70-72, și Hotărârea Tribunalului din 16 septembrie 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/OAPI – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Rec., p. II-3191, punctul 48].

27 Referitor la produsele în cauză, OAPI susține că este cert că produsele protejate de mărcile în conflict sunt identice.

28 În ceea ce privește compararea semnelor în cauză, OAPI susține că, pe plan vizual, după cum a subliniat camera de recurs, elementele figurative ale mărcii solicitate ar fi percepute ca o simplă ilustrație a unui castel și că aceste elemente au numai caracter distinctiv slab. Oficiul consideră că elementul dominant al mărcii solicitate este termenul „castellani”. În această privință, apreciază că, în cazul unei mărci complexe care conține o combinație de elemente figurative și verbale, publicul acordă în general cea mai mare importanță elementului verbal, păstrând în memorie o imagine imperfectă a mărcii.

29 În primul rând, OAPI subliniază că utilizarea elementelor figurative cu funcție decorativă în combinație cu elemente verbale este curentă în lumea afacerilor, în al doilea rând, că nu există un obicei al consumatorilor de a nu acorda atenție elementelor

verbale și, în al treilea rând, că aceștia nu identifică originea comercială a produselor atunci când văd astfel de elemente decorative. Așadar, datorită poziției sale în cadrul mărcii solicitate, elementul „castellani" ar juca un rol predominant, potrivit OAPI, atunci când publicul relevant ar fi în situația de a identifica semnul și de a și-l aminti [Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2005, Wassen International/OAPI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Rec., p. II-2897, punctele 39-41].

30 În consecință, deși mărcile în conflict sunt de natură diferită, OAPI, arătând, pe de o parte, că marca solicitată este dominată de elementul său verbal „castellani" și, pe de altă parte, că elementele dominante „castelluca" și „castellani" ale mărcilor în conflict au în comun un număr mare de litere și au aceeași lungime, susține că în decizia atacată se afirmă în mod întemeiat că aceste mărci sunt similare pe plan vizual.

31 Pe plan fonetic, OAPI arată că mărcile în conflict sunt pronunțate pe teritoriul relevant în patru silabe, și anume „cas-te-llu-ca " și „cas-te-lla-ni". Oficiul afirmă că în mod întemeiat camera de recurs a apreciat în decizia atacată că terminațiile diferite ale acestor mărci nu sunt suficiente pentru a se considera că ele nu erau similare pe plan fonetic, cele două silabe inițiale fiind identice, iar a treia silabă fiind în mod clar influențată de consoanele „ll".

32 OAPI susține că aprecierea reclamantei cu privire la mărcile în conflict este greșită, dat fiind că aceasta rezultă dintr-un decupaj artificial al acestor mărci, și nu dintr-o analiză, după cum impune jurisprudența, a acestor mărci în ansamblu, astfel cum ar fi percepute de publicul relevant. Oficiul apreciază că, la o examinare a mărcilor în ansamblu, semnele în conflict prezintă totodată un anumit grad de similitudine fonetică.

33 Pe plan conceptual, OAPI subliniază că s-a considerat de către camera de recurs că avea loc o asociere, de către consumatorul relevant, a celor două semne CASTELLANI și CASTELLUCA cu termenul german „Kastell” (castel) și că acest concept făcea mărcile similare.

34 Ca răspuns la afirmația reclamantei potrivit căreia prezența aceluiași concept nu este suficientă pentru a crea o similitudine conceptuală între semnele în conflict pe teritoriul relevant, OAPI precizează că în registrul german al mărcilor figurează puține mărci compuse din prefixul „castell” urmat de terminații diferite, că există diferite mărci care conțin termenul „castello” urmat de unul sau de mai mulți alți termeni, dar că există puține mărci compuse din prefixul „castell” urmat de o scurtă terminație, cum este cazul mărcilor în cauză.

35 În această privință, OAPI subliniază că, astfel cum a arătat camera de recurs în decizia atacată, deși niciun element verbal din mărcile în conflict nu are o semnificație anume în limba germană, este posibil ca un consumator mediu german să perceapă în partea inițială a celor două mărci conceptul de castel, ținând cont de asemănarea cu termenul german „Kastell”. Prin urmare, acesta apreciază că nu este exclusă similitudinea conceptuală.

36 Referitor la aprecierea riscului de confuzie, OAPI amintește jurisprudența relevantă a Curții și a Tribunalului în materie și în special factorii care trebuie luați în considerare în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, și anume caracterul distinctiv al mărcii anterioare, gradul de similitudine al mărcilor și al produselor, natura produselor în cauză și gradul de atenție a publicului relevant.

37 În ceea ce privește caracterul distinctiv al elementului „castell” pe teritoriul relevant, OAPI amintește că, deși caracterul distinctiv trebuie luat în considerare la momentul aprecierii riscului de confuzie, trebuie să se considere totodată că acesta nu este decât

un element printre altele care intervin în cursul acestei aprecieri. Astfel, chiar în cazul unei mărci anterioare dotate cu un caracter distinctiv slab sau compuse, precum în speță, dintr-un element („castell") având caracter distinctiv slab poate exista un risc de confuzie datorat în special unei similitudini a semnelor și a produselor vizate [Hotărârea Tribunalului din 16 martie 2005, L'Oréal/OAPI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec., p. II-949, punctul 61, și Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec., p. II-5309, punctul 69].

38 Referitor la gradul de similitudine a mărcilor, OAPI amintește că mărcile în conflict sunt similare pe plan vizual, în parte similare pe plan fonetic și că nu este exclus ca un consumator german mediu să stabilească o legătură conceptuală între acestea. În privința gradului de similitudine a produselor, OAPI amintește că produsele în cauză trebuie considerate ca fiind identice.

39 În ceea ce privește produsele în cauză, OAPI amintește că publicul vizat de aceste produse este compus, în speță, din consumatori germani medii de vinuri și de alte băuturi alcoolice. Cu privire la gradul de atenție a publicului relevant în cursul achiziționării acestor produse, OAPI apreciază că, de regulă, nu se poate considera că un consumator mediu de vinuri din Germania acordă o mare atenție în momentul achiziționării acestor produse, întrucât produsele în discuție sunt o largă varietate de băuturi, atât prin prisma calității, cât și a prețului, iar publicul relevant nu este în mod obligatoriu expert și nici foarte atent. În consecință, OAPI consideră că în Germania există un risc de confuzie, în sensul că publicul ar putea crede că produsele în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

40 Potrivit OAPI, din toate cele ce precedă, rezultă că în mod întemeiat camera de recurs a reținut existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și că motivul reclamantei trebuie respins.

Aprecierea Tribunalului

41 În sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când: din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Pe de altă parte, în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, prin mărci anterioare trebuie să se înțeleagă mărcile înregistrate într-un stat membru a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

42 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie un risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Oberhauser/OAPI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec., p. II-4359, punctul 25; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 29, și Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17].

43 Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, în special interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor și serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 31-33 și jurisprudența citată].

44 Totodată, se cuvine să se sublinieze că percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie. Or, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia [Hotărârea Tribunalului Fifties, punctul 42 de mai sus, punctul 28, și Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2004, Mülhens/OAPI – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec., p. II-791, punctul 41; a se vedea prin analogie Hotărârea Curții din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 23, și Hotărârea Curții Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 42 de mai sus, punctul 25]. În vederea acestei evaluări globale, consumatorul mediu este prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat. Pe de altă parte, trebuie amintit că nu există decât rareori posibilitatea pentru consumatorul mediu să compare în mod direct diferitele mărci, ci trebuie ca acesta să se bazeze pe imaginea lor imperfectă pe care o păstrează în memorie. Trebuie ținut cont și de faptul că nivelul de atenție al consumatorului mediu este susceptibil să varieze în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 42 de mai sus, punctul 26, și Hotărârea Fifties, punctul 42 de mai sus, punctul 28).

45 În speță, se impune a se aminti că persoana care a formulat opoziție a introdus opoziția la înregistrarea mărcii solicitate invocând existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, cu mărcile germane verbale anterioare CASTELLUM și CASTELLUCA, care desemnează produse din clasa 33 a Aranjamentului de la Nisa.

46 În decizia atacată, camera de recurs a considerat că nu era necesar să examineze proba privind utilizarea mărcii anterioare CASTELLUM, respingând cererea de înregistrare pe motivul existenței unui risc de confuzie între marca solicitată și marca anterioară CASTELLUCA (punctul 15 și punctul 23 din decizia atacată).

47 Așadar, în cadrul examinării motivului de anulare invocat de reclamantă, este necesar să se efectueze evaluarea riscului de confuzie între, pe de o parte, marca solicitată și, pe de altă parte, marca anterioară CASTELLUCA.

48 Dat fiind că produsele în cauză sunt produse de consum curent și că mărcile anterioare sunt înregistrate în Germania, publicul relevant față de care trebuie apreciat riscul de confuzie este format din consumatorii medii din Germania.

49 Pe de altă parte, este cert că produsele vizate de mărcile în conflict sunt identice. În lumina considerațiilor precedente, este necesar, așadar, să se efectueze simpla comparare a semnelor în conflict.

50 Este necesar să se amintească în această privință că două mărci sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate, cel puțin parțială, în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte pertinente [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 30, și Hotărârea Tribunalului din 26 ianuarie 2006, Volkswagen/OAPI – Nacional Motor (Variant), T-317/03, nepublicată în Recueil, Rec., 2006, p. II-12*, punctul 46].

51 Cu toate acestea, aprecierea globală a riscului de confuzie, în privința similitudinii vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2003, Phillips-Van Heusen/OAPI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec., p. II-4335, punctul 47 și jurisprudența citată].

52 În speță, referitor la comparația vizuală, trebuie să se observe că marca solicitată constituie o marcă complexă, compusă dintr-un element verbal, „castellani”, și dintr-un element figurativ constând în două linii orizontale care au în centru o coroană ornată cu turnuri, pe de o parte, și un blazon reprezentând un castel cu două turnuri, deasupra cărora este situată o coroană cu două ramuri de palmier și o cruce romană în mijloc, pe de altă parte.

53 În ceea ce privește importanța care trebuie acordată elementului figurativ ca element de diferențiere, acesta nu ar putea constitui elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca solicitată. În speță, se impune constatarea, la fel cum a considerat camera de recurs la punctul 19 din decizia atacată, că elementele figurative ale acestei mărci ar fi percepute drept o ilustrație a castelului și că aceste elemente nu ar prezenta decât un caracter distinctiv slab. Într-adevăr, referitor la un produs precum vinul, reprezentarea unui castel nu constituie un element care să permită publicului relevant reținerea acestei componente figurative ca dominând imaginea mărcii solicitate pe care o va reține. În schimb, consumatorii sunt obișnuiți să desemneze și să recunoască vinul în funcție de elementul verbal care servește la identificarea acestuia, acest element indică în special recoltatorul sau proprietatea pe care este produs vinul [Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2005, Murúa Entrena/OAPI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec., p. II-2831, punctul 56].

54 Camera de recurs a arătat totodată, la același punct al deciziei atacate, că prima parte a semnelor, cea mai frapantă din punct de vedere vizual în opinia sa, mai precis „castell”, era identică. Or, elementele verbale „castellani” și „castelluca” prezintă, desigur, o anumită similitudine vizuală, deoarece au aceeași lungime și primele șapte litere sunt identice și dispuse în aceeași ordine („c-a-s-t-e-l-l”). Cu toate acestea, deși atenția consumatorului este atrasă adeseori de partea inițială a cuvintelor (Hotărârea MUNDICOR, punctul 26 de mai sus, punctul 81), în mod întemeiat reclamanta atrage atenția că utilizarea termenului „castel” este foarte răspândită pentru această categorie specială de produse. Există o asemenea varietate de nume și de produse

prezentate consumatorilor, care cuprind o indicație teritorială asociată cu termenii „castello”, „castel”, „château”, „Schloss” sau „castle”, încât, pentru a putea identifica în mod corect un vin al cărui nume începe cu unul dintre aceste cuvinte, sufixul care este alipit acestuia trebuie să fie examinat de către consumatori cu atenție. În cazul de față, literele finale ale semnelor în conflict, și anume „a”, „n” și „i” pentru marca solicitată și „u”, „c” și „a” pentru marca anterioară, sunt diferite.

55 Prin urmare, în cadrul aprecierii vizuale de ansamblu a semnelor, diferența constatată între elementele verbale „castellani” și „castelluca” este suficientă pentru a înlătura similitudinea vizuală a semnelor în conflict.

56 În ceea ce privește comparația fonetică, spre deosebire de ceea ce a considerat camera de recurs la punctul 20 din decizia atacată, divergențele dintre semne, rezultate din diferența sufixelor, „ani” pentru marca solicitată și „uca” pentru marca anterioară, sunt suficiente pentru a le distinge fonetic în limba germană, în pofida identității prefixelor („castell”). Într-adevăr, dacă publicul relevant pronunță sufixele în cauză în germană, elementul „ani” va fi pronunțat [ani] și elementul „uca”, [uka].

57 Referitor la comparația conceptuală, Tribunalul consideră greșită aprecierea camerei de recurs expusă la punctul 21 din decizia atacată, potrivit căreia consumatorul mediu german ar putea asocia în același mod cele două mărci cu termenul „Kastell”, care are înțelesul de castel în limba germană, astfel încât ar exista o similitudine conceptuală între semnele în conflict.

58 În această privință, este necesar să se amintească, în primul rând, că utilizarea termenului „castel” este curentă în sectorul vinurilor. Or, Germania reprezintă a patra piață din lume în ceea ce privește consumul de vin. Deși o bună parte din această piață este ocupată de vinurile germane, o parte predominantă este alimentată de

importuri. Principalii furnizori de vin în Germania sunt Italia, Franța, Spania. În consecință, consumatorul german este obișnuit să se confrunte cu un număr mare de mărci de vin al căror nume începe cu „Schloss", „castello", „château", „castel" sau „castle" atunci când achiziționează un vin într-un magazin specializat, într-un supermagazin, într-un supermarket alimentar sau atunci când alege la restaurant un vin care figurează în lista de vinuri. Așadar, va acorda mai puțină importanță prefixului și va examina cu atenție sufixul mărcii care figurează pe eticheta sticlei.

59 În al doilea rând, marca solicitată conține un nume de familie de origine italiană care va fi recunoscut ca atare de către publicul relevant. Întrucât gastronomia italiană și mărfurile italiene sunt răspândite în Germania, consumatorul mediu german are obiceiul de a identifica un nume italian și de a-l asocia cu o familie. Este, așadar, puțin probabil că un consumator mediu german va asocia marca solicitată cu termenul german „Kastellan". Marca anterioară, însă, face aluzie la castelul lui Luca sau va fi asociată cu orașul Lucca, capitala provinciei Lucca din Toscana, Italia. Rezultă că între cele două semne există o diferență conceptuală.

60 Astfel, în cadrul unei aprecieri globale a mărcilor în cauză, spre deosebire de cele reținute în decizia atacată, diferențele vizuală, fonetică și conceptuală dintre semnele în conflict sunt suficiente pentru a se evita ca, în pofida identității produselor vizate, asemănările dintre semnele în conflict să atragă un risc de confuzie în percepția consumatorului mediu german.

61 Din ansamblul considerentelor precedente, rezultă că motivul unic invocat de reclamantă trebuie admis și că, prin urmare, este necesară anularea deciziei atacate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

62 În temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

63 Întrucât OAPI a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

1) Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 22 februarie 2006 (cauza R 449/2005-1).

2) Obligă OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Cooke Labucka Prek

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 20 noiembrie 2007.

Grefier Președinte

E. Coulon J. D. Cooke