RETTENS DOM (Første Afdeling)

20. november 2007 *

I sag T-149/06,

Castellani SpA, Campagna Gello (Italien), ved avocats A. Di Maso og M. Di Maso,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved J. García Murillo, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

Markant Handels und Service GmbH, Offenburg (Tyskland),

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 22. februar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 449/2005-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Markant Handels und Service GmbH og Castellani SpA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.D. Cooke, og dommerne I. Labucka og M. Prek,

justitssekretær: fuldmægtig C. Kristensen,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. maj 2006,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 13. september 2006,

efter retsmødet den 6. februar 2007,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 25. september 2001 indgav Castellani SpA i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der er søgt registreret, er følgende figurmærke:



CASTELLANI

3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »alkoholholdige drikke, dog ikke øl«. Under indsigelsessagen begrænsede sagsøgeren ansøgningen til »alkoholholdige drikke, dog ikke øl, likører, mousserende vin og champagne«.

4 Ansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 45/2002 den 10. juni 2002.

5 Den 4. september 2002 rejste Markant Handels und Service GmbH i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke. Indsigelsen var støttet på følgende ældre registreringer:

— den tyske registrering nr. 1148027, CASTELLUM, af 17. oktober 1989 for »vin, dog ikke mousserende vin« i klasse 33

— den tyske registrering nr. 39720803.0, CASTELLUCA, af 20. august 1997 for »vin« i klasse 33.

6 Indsigelsen vedrørte alle de varer, der er omfattet af de ældre registreringer, og var rettet mod alle de varer, der er søgt omfattet af det ansøgte varemærke. Indsigelsen

blev i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 begrundet med risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed, fordi de ældre varemærker og det ansøgte varemærke lignede hinanden, og de omhandlede varer var af samme art.

7 Sagsøgeren anmodede indsigeren om at fremlægge bevis for, at der var gjort reelt brug af dennes ældre varemærke CASTELLUM. Indsigeren imødekom denne anmodning den 31. juli 2003.

8 Indsigelsen blev ved Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdelings afgørelse af 10. marts 2005 forkastet i sin helhed. Indsigelsesafdelingen foretog ikke i sin afgørelse nogen vurdering af det af indsigeren fremlagte bevis for brug, men begrænsede sig til at sammenligne det ansøgte varemærke med de to ældre varemærker, som indsigelsen byggede på. Indsigelsesafdelingen mente, at det ansøgte varemærke og de ældre varemærker var forskellige på det visuelle og fonetiske plan, og at den relevante kundekreds ikke ville opfatte nogen begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede varemærker, eftersom hvert af tegnene på det begrebsmæssige plan var uden betydning på tysk.

9 Den 20. april 2005 påklagede indsigeren Indsigelsesafdelingens afgørelse i medfør af artikel 57-59 i forordning nr. 40/94.

10 Ved afgørelse af 22. februar 2006 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Harmoniseringskontorets Første Appelkammer Indsigelsesafdelingens afgørelse og gav afslag på registreringsansøgningen. Appelkammeret mente i det væsentlige, at der var en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke CASTELLUCA, navnlig henset til varemærkernes visuelle og begrebsmæssige lighed samt til, at de omhandlede varer var af samme art.

Parternes påstande

11 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

12 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes i det hele.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

13 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

14 Sagsøgeren har indledningsvis påpeget, at appelkammeret med rette alene foretog en sammenligning mellem det ældre varemærke CASTELLUCA og det ansøgte varemærke, idet indsigeren ikke i henhold til artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 havde fremlagt noget tilstrækkeligt bevis for, at der inden for de forudgående fem år var gjort reel brug af det ældre varemærke CASTELLUM.

15 Hvad angår sammenligningen mellem de omhandlede varer har sagsøgeren indrømmet, at varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art, da det drejer sig om vin.

16 Hvad derimod angår sammenligningen af de omtvistede tegn, CASTELLANI og CASTELLUCA, mener sagsøgeren overhovedet ikke, at der foreligger nogen lighed, der skaber risiko for forveksling for forbrugerne, navnlig ikke for tyske forbrugere, som formodes at være almindeligt oplyste.

17 På det visuelle plan har sagsøgeren bemærket, at det ansøgte varemærke indeholder bestanddele, der er forskellige fra det ældre varemærke CASTELLUCA. Sagsøgeren har understreget, for det første, at bogstaverne »a«, »n« og »i« forekommer i det ansøgte varemærke og bogstaverne »u«, »c« og »a« i det ældre varemærke, for det andet, at det ansøgte varemærke til forskel fra det ældre varemærke er et figurmærke, der består af ordet »castellani«, der dels er understreget med to horisontale streger med en tårnbesmykket krone i midten, dels er placeret under et våbenskjold, der gengiver et slot og to tårne under en krone med to palmer og et romansk kors i midten. Sagsøgeren mener, at denne figurbestanddel har en høj grad af særpræg i modsætning til præfikset i de omtvistede varemærker, som mangler fornødent særpræg i forhold til de heraf omfattede varer.

18 På det fonetiske plan har sagsøgeren anført, at der på alle europæiske sprog er en forskel i udtalen af de to varemærker, og navnlig på tysk. Sagsøgeren har bemærket, at uanset at varemærkernes præfikser er ens og har samme udtale, udtales suffikserne forskelligt. Sagsøgeren har tilføjet, at det ældre varemærke CASTELLUCA er en fantasibetegnelse, hvis korrekte udtale er [kastelluka], hvorimod det ansøgte varemærke er et italiensk ord, hvis udtale er [kastellani].

19 På det begrebsmæssige plan har sagsøgeren gjort gældende, at de to varemærker ikke tilsvarer tyske ord, uanset at præfikset »castel« er præfikset af det latinske ord »castellum«, som betyder slot, og at dette præfiks på tysk oversættes med det fonetisk tilsvarende »Kastell«.

20 Sagsøgeren har i denne forbindelse understreget, at de to ord har forskellige betydninger, eftersom det ældre varemærke CASTELLUCA vækker forestilling om »slottet Luca« eller »slottet Lucas«, mens bestanddelen »castellani« i det ansøgte varemærke er et italiensk ord (det drejer sig om flertals- eller genitivformen af ordet »castellano«), som betyder slotsforvalter (Kastellan på tysk).

21 Under retsmødet bekræftede sagsøgeren, at Castellani var et familienavn og ikke navnet på ejendommen. Sagsøgeren anførte, at Castellanifamilien i næsten hundrede år har produceret og eksporteret vin til udlandet, navnlig til Tyskland.

22 Sagsøgeren har bestridt appelkammerets påstand om, at forbrugernes opmærksomhed først og fremmest retter sig mod varemærkers præfiks, idet sagsøgeren har bemærket, at brugen af ordet »château« er meget udbredt i vinbranchen. Sagsøgeren har påstået, at der inden for det pågældende område eksisterer et antal registrerede varemærker, der indeholder præfikset »castel«, »castle«, »Kastel« eller »château«, og at forbrugerne identificerer en vin i kraft af suffikset, der står i forbindelse med

disse præfikser, som ikke har noget særpræg. Ifølge sagsøgeren følger heraf, at de omhandlede tegns respektive suffikser bør anses for de karakteristiske og dominerende bestanddele, der ville tiltrække forbrugernes opmærksomhed (Rettens dom af 5.4.2006, sag T-202/04, Madaus mod KHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), Sml. II, s. 1115, præmis 55).

23 I forhold til vurderingen af risikoen for forveksling har sagsøgeren gjort gældende, at der ikke er risiko for, at kundekredsen kan tro, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder (Rettens dom af 11.5.2005, sag T-31/03, Grupo Sada mod KHIM — Sadia (GRUPO SADA), Sml. II, s. 1667, præmis 42, og af 14.7.2005, sag T-126/03, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM — Aladin (ALADIN), Sml. II, s. 2861, præmis 78).

24 Sagsøgeren mener, at eftersom præfikset »castel« ikke gør det muligt at skelne varer, der kommer fra den ene eller anden virksomhed, kan den normalt oplyste og tilstrækkeligt opmærksomme gennemsnitsforbruger ikke med dette præfiks adskille de omtvistede varemærker. Ifølge sagsøgeren ved gennemsnitsforbrugeren, at to vine, hvis varemærker begynder med »castel«, ikke nødvendigvis hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder, og at han skal rette sin opmærksomhed på virksomhedens navn, druesorten, hvorfra vinen kommer, osv. Sagsøgeren mener ikke, at gennemsnitsforbrugeren i det foreliggende tilfælde kan tage fejl af vinens oprindelse, når han iagttager de to omhandlede varemærker, der er forskellige på en måde, så det ansøgte varemærke ikke i de tyske forbrugeres bevidsthed kan forveksles.

25 Endelig har sagsøgeren anført, at det ældre varemærke CASTELLUCA ikke er gyldigt, idet sagsøgeren har gjort gældende, at virksomheden siden 1978 i Tyskland har gjort brug af sit varemærke CASTELLANI for varer af samme art som de af det ældre varemærke omfattede, samt at den har fremlagt bevis herfor, og at denne brug således går forud for registreringerne af de ældre varemærker.

26 Harmoniseringskontoret har indledningsvis bestridt sagsøgerens påstand om, at appelkammeret kun sammenlignede det ældre varemærke CASTELLUCA og det ansøgte varemærke, fordi der ikke var fremlagt tilstrækkeligt bevis for, at der var gjort brug af det ældre varemærke CASTELLUM. Harmoniseringskontoret har bekræftet, at appelkammeret ikke foretog nogen vurdering af dette bevis, eftersom det tog indsigerens påstande vedrørende det ældre varemærke CASTELLUCA, som indsigelsen også byggede på, til følge. Harmoniseringskontoret har i den forbindelse påpeget, at konstateringen af, at der er risiko for forveksling med et af de ældre varemærker, er tilstrækkeligt til at give afslag på EF-varemærkeansøgningen i sin helhed, og at det derfor i et sådant tilfælde kan afstå fra at foretage en vurdering af hver af de ældre rettigheder, som indsigelsen bygger på (Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM — González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 70-72, og af 16.9.2004, sag T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion mod KHIM — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), Sml. II, s. 3191, præmis 48).

27 Hvad angår de omhandlede varer har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at det er ubestridt, at varerne, der er beskyttet af de omtvistede varemærker, er af samme art.

28 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at, således som appelkammeret har påpeget, det ansøgte varemærkes figurbestanddele på det visuelle plan blot opfattes som en illustration af et slot, og at disse bestanddele kun har en svag grad af særpræg. Harmoniseringskontoret mener, at det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel er ordet »castellani«. I denne henseende mener det, at kundekredsen i tilfælde af et sammensat varemærke, der består af en kombination af figur- og ordbestanddele, normalt tillægger ordbestanddelen mest vægt, idet den har et ufuldstændigt billede af varemærket i erindringen.

29 Harmoniseringskontoret har bemærket, for det første, at brugen af figurbestanddele, der har en dekorativ funktion i forbindelse med ordbestanddele, er gængs i forretningsverden, for det andet, at forbrugerne ikke har for vane ikke at ofre

opmærksomhed på ordbestanddele, og for det tredje, at de ikke identificerer varers handelsmæssige oprindelse ved hjælp af sådanne dekorative bestanddele. Grundet placeringen af bestanddelen »castellani« i det ansøgte varemærke spiller den således ifølge Harmoniseringskontoret en dominerende rolle, når den relevante kundekreds skal identificere og huske tegnet (Rettens dom af 14.7.2005, sag T-312/03, Wassen International mod KHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Sml. II, s. 2897, præmis 39-41).

30 Uanset at de omtvistede varemærker er af forskellige typer, har Harmoniseringskontoret følgelig gjort gældende — idet det har gjort opmærksom på dels, at det ansøgte varemærke domineres af sin ordbestanddel »castellani«, dels at de omtvistede varemærkers dominerende bestanddele »castelluca« og »castellani« har mange bogstaver til fælles og er lige lange — at den anfægtede afgørelse med rette fastslog, at disse varemærker lignede hinanden på det visuelle plan.

31 På det fonetiske plan har Harmoniseringskontoret bemærket, at de omtvistede varemærker på det relevante område udtales med fire stavelser, nemlig »cas-te-llu-ca« og »cas-te-lla-ni«. Harmoniseringskontoret har påstået, at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse mente, at disse varemærkers forskellige endelser ikke var tilstrækkelige til at anse dem for ikke at ligne hinanden på det fonetiske plan, idet deres to første stavelser var identiske, og deres tredje stavelse var stærkt påvirket af konsonanterne »ll«.

32 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den af sagsøgeren anlagte vurdering af de omtvistede varemærker er forkert, da den følger af en kunstig opdeling af disse varemærker og ikke, sådan som retspraksis kræver, af en helhedsvurdering af disse varemærker, sådan som de opfattes af den relevante kundekreds. Harmoniseringskontoret mener, at de omtvistede tegn, hvis man betragter varemærkerne i deres helhed, også har en vis grad af fonetisk lighed.

33 På det begrebsmæssige plan har Harmoniseringskontoret påpeget, at appelkammeret mente, at den relevante forbruger ville associere de to tegn CASTELLANI og CASTELLUCA med det tyske ord »Kastell« (slot), og at dette begreb bevirkede, at varemærkerne lignede hinanden.

34 Som svar på sagsøgerens påstand om, at den omstændighed, at samme begreb forekommer, ikke er tilstrækkeligt til at skabe en begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn på det relevante område, har Harmoniseringskontoret anført, at der i det tyske varemærkeregister findes et fåtal varemærker, der er sammensat af præfikset »castell« og forskellige endelser, at der findes forskellige varemærker, som indeholder ordet »castello« efterfulgt af et eller flere andre ord, men at der i dette varemærkeregister kun findes få varemærker, der er sammensat af præfikset »castell« og en kort endelse, sådan som det er tilfældet med de omtvistede varemærker.

35 I denne forbindelse har Harmoniseringskontoret understreget, at der er muligt, sådan som appelkammeret har anført i den anfægtede afgørelse, at den tyske gennemsnitsforbruger — uanset at der ikke er nogen ordbestanddel i de omtvistede varemærker, der har nogen særlig betydning på tysk — i begyndelsen af de to varemærker opfatter begrebet slot, når henses til dets lighed med det tyske ord »Kastell«. Harmoniseringskontoret mener således ikke, at den begrebsmæssige lighed kan udelukkes.

36 Hvad angår risikoen for forveksling har Harmoniseringskontoret henledt opmærksomheden på Domstolens og Rettens retspraksis på området og navnlig på de faktorer, der bør tages hensyn til i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, nemlig det ældre varemærkes særpræg, graden af lighed mellem varemærkerne og mellem varerne, de omhandlede varers art og den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed.

37 Hvad angår det fornødne særpræg af bestanddelen »castell« på det relevante område har Harmoniseringskontoret påpeget, at selv om det ældre varemærkes fornødne særpræg skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, skal

det også fastslås, at dette kun er et blandt flere momenter, der skal tages i betragtning ved denne bedømmelse. Selv i tilfælde af et ældre varemærke, der har en svag grad af særpræg eller, som i det foreliggende tilfælde, er sammensat af en bestanddel (»castell«) med en svag grad af særpræg, kan der således være risiko for forveksling bl.a. som følge af ligheden mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser (Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 61, og af 8.12.2005, sag T-29/04, Castellblanch mod KHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Sml. II, s. 5309, præmis 69).

38 Hvad angår varemærkernes grad af lighed har Harmoniseringskontoret påpeget, at de omtvistede varemærker ligner hinanden på det visuelle plan, at de delvist ligner hinanden på det fonetiske plan, og at det ikke kan udelukkes, at den tyske gennemsnitsforbruger vil skabe en begrebsmæssig forbindelse mellem dem. Hvad angår varernes grad af lighed har Harmoniseringskontoret påpeget, at de omhandlede varer må anses for at være af samme art.

39 Hvad angår de omhandlede varer har Harmoniseringskontoret påpeget, at den af disse varer tilsigtede kundekreds i det foreliggende tilfælde består af tyske gennemsnitsforbrugere af vin og andre alkoholholdige drikke. I forhold til den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed i forbindelse med erhvervelsen af disse varer mener Harmoniseringskontoret ikke, at man som hovedregel kan anse gennemsnitsforbrugeren af vin i Tyskland for at udvise en høj grad af opmærksomhed ved erhvervelsen af disse varer, idet de omhandlede varer består af et bredt udvalg af drikke både hvad angår kvalitet og pris, og eftersom den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er hverken ekspert eller særlig opmærksom. Harmoniseringskontoret mener følgelig, at der er i Tyskland er risiko for forveksling i den forstand, at kundekredsen kan tro, at de omhandlede varer hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

40 Ifølge Harmoniseringskontoret følger det af ovenstående, at appelkammeret med rette har konkluderet, at der er risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og at sagsøgerens anbringende derfor bør forkastes.

Rettens bemærkninger

41 Det følger af ordlyden af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. I medfør af artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 skal der desuden ved ældre varemærker forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

42 Ifølge fast retspraksis udgør risikoen for forveksling risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM — Petit Liberto (Fifties), Sml. II, s. 4359, præmis 25; jf. også analogt Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17).

43 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).

44 Det skal ligeledes bemærkes, at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (Fifties-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 28, og Rettens dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Mühlens mod KHIM — Zirh International (ZIRH), Sml. II, s. 791, præmis 41; jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 25). For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må i øvrigt tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige varemærker, men må stole på det ufuldstændige billede af dem, han har i erindringen. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. analogt Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 26, og Fifties-dommen, nævnt i præmis 42 ovenfor, præmis 28).

45 I det foreliggende tilfælde skal det påpeges, at indsigeren har rejst indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke under påberåbelse af, at der som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er risiko for forveksling med de ældre tyske ordmærker CASTELLUM og CASTELLUCA, som betegner varer i klasse 33 i Nice-arrangementet.

46 Efter at have givet afslag på registreringsansøgningen med den begrundelse, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke CASTELLUCA, har appelkammeret ikke i den anfægtede afgørelse ment, at det var nødvendigt at efterprøve beviset for brugen af det ældre varemærke CASTELLUM (den anfægtede afgørelses punkt 15 og 23).

47 I forbindelse med efterprøvelsen af sagsøgerens anbringende om annullation skal der således foretages en vurdering af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke CASTELLUCA.

48 Eftersom de omhandlede varer er almindelige dagligvarer, og de ældre varemærker er registreret i Tyskland, udgøres den relevante kundekreds, i forhold til hvilken risikoen for forveksling skal bedømmes, af gennemsnitsforbrugere i Tyskland.

49 Det er desuden ubestridt, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer er af samme art. I lyset af ovenstående er det derfor kun de omtvistede tegn, der skal sammenlignes.

50 Opmærksomheden skal i denne forbindelse henledes på, at to varemærker ligner hinanden, såfremt der efter opfattelsen i den relevante kundekreds foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 30, og af 26.1.2006, sag T-317/03, Volkswagen mod KHIM — Nacional Motor (Variant), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 46).

51 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal imidlertid for så vidt angår de omtvistede tegns visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af tegnene, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans (jf. Rettens dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Phillips-Van Heusen mod KHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Sml. II, s. 4335, præmis 47 og den deri nævnte retspraksis).

52 Hvad angår den visuelle sammenligning skal det i foreliggende tilfælde bemærkes, at det ansøgte varemærke udgør et sammensat varemærke, der består af en ordbestanddel »castellani« og en figurbestanddel, der udgøres dels af to horisontale streger med en tårnbesmykket krone i midten, dels af et våbenskjold, der gengiver et slot og to tårne under en krone med to palmer og et romansk kors i midten.

53 Hvad angår den vægt, som figurbestanddelen skal tillægges som differentierende bestanddel, kan den ikke udgøre den dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke fremkalder. I det foreliggende tilfælde skal det i overensstemmelse med det, appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 19, fastslås, at dette varemærkes figurbestanddele opfattes som en illustration af et slot, og at disse bestanddele kun udviser en svag grad af særpræg. Når der er tale om en vare som vin, udgør gengivelsen af et slot således ikke en bestanddel, der gør det muligt for den relevante kundekreds at huske denne figurative bestanddel som dominerende i det billede af det ansøgte varemærke, kundekredsen vil beholde i erindringen. Tværtimod er forbrugerne vant til at betegne og at genkende vine i forhold til den ordbestanddel, der tjener til at identificere den, hvad enten denne bestanddel navnlig betegner producenten eller den ejendom, hvorpå vinen produceres (Rettens dom af 13.7.2005, sag T-40/03, Murúa Entrena mod KHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Sml. II, s. 2831, præmis 56). Det ansøgte varemærkes dominerende bestanddel er således dets ordbestanddel, nemlig ordet »castellani«.

54 Appelkammeret har også i samme punkt i den anfægtede afgørelse påpeget, at tegnenes første del, og ifølge appelkammeret den mest slående — nemlig »castell« — er den samme. Det er rigtigt, at ordbestanddelene »castellani« og »castelluca« har en vis visuel lighed, fordi de har samme længde, og deres første syv bogstaver er de samme og placeret i samme rækkefølge (»c-a-s-t-e-l-l«). Selv om forbrugerens opmærksomhed ofte tiltrækkes af den første del af et ord (MUNDICOR-dommen, nævnt i præmis 26 ovenfor, præmis 81), er det imidlertid begrundet, at sagsøgeren bemærker, at brugen af ordet »château« er meget gængs for denne særlige varekategori. Forbrugerne præsenteres for så mange navne og varer, der indeholder

en områdebetegnelse, der forbindes med ordene »castello«, »castel«, »château«, »Schloss« eller »castle«, at forbrugerne opmærksomt skal undersøge suffikset, som er forbundet hermed, for at kunne foretage en korrekt identificering af en vin, hvis navn begynder med et af disse ord. I det foreliggende tilfælde er de omtvistede tegns sidste bogstaver, nemlig »a«, »n« og »i« for det ansøgte varemærke og »u«, »c« og »a« for det ældre varemærke, forskellige.

55 I forbindelse med en visuel helhedsvurdering af tegnene er den konstaterede forskel mellem ordbestanddelene »castellani« og »castelluca« derfor tilstrækkelig til at udelukke en visuel lighed mellem de omtvistede tegn.

56 Hvad angår den fonetiske sammenligning er forskellene mellem tegnene, der er en følge af forskellene i suffikserne, »ani« i det ansøgte varemærke og »uca« i det ældre varemærke — i modsætning til det af appelkammeret anførte i den anfægtede afgørelses punkt 20 — tilstrækkelige til fonetisk at skelne dem på tysk, uanset at præfikserne er de samme (»castell«). Hvis den relevante kundekreds nemlig udtaler de omhandlede suffikser på tysk, vil bestanddelen »ani« udtales [ani] og bestanddelen »uca« udtales [uka].

57 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning mener Retten, at den af appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 21 anlagte vurdering, hvorefter den tyske gennemsnitsforbruger på samme måde kan forbinde de to varemærker med ordet »Kastell«, som på tysk betyder slot, således at der er en begrebsmæssig lighed mellem de to omtvistede tegn, er forkert.

58 I denne forbindelse skal det for det første påpeges, at brugen af ordet »château« er gængs i vinbranchen. Tyskland er verdens fjerde største marked målt på vinforbrug. Uanset at en anseelig del af forbruget dækkes af tysk vin, tegner importeret vin sig for størstedelen. Italien, Frankrig og Spanien er de vigtigste leverandører af vin til

Tyskland. Følgelig er den tyske forbruger vant til at se en lang række vinvaremærker, hvis navn begynder med »Schloss«, »castello«, »château«, »castel« eller »castle«, når han køber vin i en specialforretning, i et supermarked, i et varehus, eller når han vælger en vin, som står på vinkortet i en restaurant. Forbrugeren lægger dermed mindre vægt på præfikset og undersøger opmærksomt suffikset på det varemærke, der står på flaskens etikette.

59 For det andet indeholder det ansøgte varemærke et italiensk familienavn, der af den relevante kundekreds genkendes som sådan. Eftersom italiensk kogekunst og italienske varer er udbredt i Tyskland, er den tyske gennemsnitsforbruger vant til at identificere et italiensk navn og forbinde det med en familie. Det er meget usandsynligt, at den tyske gennemsnitsforbruger vil forbinde det ansøgte varemærke med det tyske ord »Kastellan«. Det ældre varemærke giver derimod associationer til slottet Luca eller forbindes med byen Lucca, som er hovedbyen i provinsen Lucca i Toscana, Italien. Heraf følger, at der er en begrebsmæssig forskel mellem de to tegn.

60 I modsætning til det, som blev anført i den anfægtede afgørelse, bemærkes således, at de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn i forbindelse med en helhedsvurdering af disse tegn er tilstrækkelige til, at der på trods af de ligheder, der består mellem de omtvistede tegn, ikke i den tyske gennemsnitsforbrugers bevidsthed er en risiko for forveksling, selv om tegnene omfatter varer af samme art.

61 Det følger af alt det ovenfor anførte, at sagsøgerens eneste anbringende skal tages til følge, og at den anfægtede afgørelse følgelig skal annulleres.

Sagens omkostninger

62 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

63 Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor dømmes til at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling)

1) Afgørelsen truffet den 22. februar 2006 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 449/2005-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.

Cooke Labucka Prek

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. november 2007.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitssekretær Afdelingsformand