SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

20 novembre 2007 *

Nella causa T-149/06,

Castellani SpA, con sede in Campagna Gello (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Di Maso e M. Di Maso,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dalla sig.ra J. García Murillo, in qualità di agente,

convenuto,

* Lingua processuale: l'inglese.

procedimento in cui la controinteressata dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI è stata la società:

Markant Handels und Service GmbH, con sede in Offenburg (Germania),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Markant Handels und Service GmbH e la Castellani SpA,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. M. Prek, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 17 maggio 2006,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2006,

in seguito alla trattazione orale del 6 febbraio 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 25 settembre 2001 la Castellani SpA ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.

2 La registrazione veniva richiesta per il seguente marchio figurativo:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 33 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Bevande alcoliche (tranne le birre)». Nel corso del procedimento di opposizione la ricorrente ha circoscritto la sua domanda alle «bevande alcoliche ad eccezione di birre, liquori, vini frizzanti e Champagne».

4 Tale domanda è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 45/2002 del 10 giugno 2002.

5 Il 4 settembre 2002 la Markant Handels und Service GmbH ha proposto un'opposizione, a norma dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era basata sulle seguenti registrazioni anteriori:

— registrazione tedesca n. 1148027, CASTELLUM, datata 17 ottobre 1989, per i «vini, ad eccezione dei vini frizzanti», rientranti nella classe 33;

— registrazione tedesca n. 39720803.0, CASTELLUCA, datata 20 agosto 1997, per i «vini» appartenenti alla classe 33.

6 L'opposizione riguardava tutti i prodotti contemplati dalle registrazioni anteriori ed era presentata contro tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio. Il motivo

dedotto a sostegno dell'opposizione consisteva nel rischio di confusione provocato presso il pubblico dalla similitudine esistente tra i marchi anteriori e il marchio richiesto e dall'identità dei prodotti di cui trattasi, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

7 La ricorrente ha chiesto all'opponente di fornire la prova dell'uso effettivo del proprio marchio anteriore CASTELLUM. L'opponente ha ottemperato a tale richiesta il 31 luglio 2003.

8 Con decisione 10 marzo 2005, la divisione d'opposizione dell'UAMI ha respinto integralmente l'opposizione. Nella sua decisione essa non ha proceduto alla valutazione della prova di tale uso fornita dall'opponente e si è limitata a raffrontare il marchio richiesto con i due marchi anteriori fatti valere in sede di opposizione. Essa ha considerato che il marchio richiesto e i marchi anteriori presentavano diversità sul piano visivo e fonetico e che, sul piano logico, essendo tutti i segni privi di significato in lingua tedesca, il pubblico di riferimento non avrebbe percepito alcuna somiglianza logica tra i marchi confliggenti.

9 In data 20 aprile 2005, l'opponente ha presentato ricorso ai sensi degli artt. 57-59 del regolamento n. 40/94 contro la decisione della divisione d'opposizione.

10 Con decisione 22 febbraio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha annullato la decisione della divisione d'opposizione e ha respinto la domanda di registrazione. La commissione di ricorso ha sostanzialmente considerato che, tenuto conto in particolare della somiglianza visiva e logica dei marchi, nonché dell'identità dei prodotti controversi, esisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore CASTELLUCA.

Conclusioni delle parti

11 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere integralmente il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

13 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico, vertente sulla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

14 La ricorrente osserva, preliminarmente, che la commissione di ricorso ha giustamente effettuato soltanto il confronto del marchio anteriore CASTELLUCA con il marchio richiesto, in quanto l'opponente non ha fornito una prova adeguata dell'uso del marchio anteriore CASTELLUM nel corso degli ultimi cinque anni, in conformità all'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94.

15 Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti controversi, la ricorrente ammette che, trattandosi di vino, i prodotti cui si riferiscono i marchi confliggenti sono identici.

16 Per contro, per quanto riguarda il confronto tra i segni in conflitto, CASTELLANI e CASTELLUCA, la ricorrente ritiene che non esista tra di essi alcuna similitudine tale da ingenerare un rischio di confusione per i consumatori e, in particolare, per i consumatori tedeschi, che si ritiene siano normalmente informati.

17 Sul piano visivo, la ricorrente fa osservare che il marchio richiesto contiene elementi diversi dal marchio anteriore CASTELLUCA. Essa sottolinea, in primo luogo, la presenza delle lettere «a», «n» e «i» nel marchio richiesto e quella delle lettere «u», «c» e «a» nel marchio anteriore, nonché, in secondo luogo, il fatto che il marchio richiesto, a differenza di quest'ultimo, è un marchio figurativo, ed è costituito dalla parola «castellani» sottolineata da due linee orizzontali con, al centro, una corona turrita, da una parte, disposta sotto uno scudo che raffigura un castello con due torri, sormontate da una corona con due palme e una croce latina nel centro, dall'altra. La ricorrente ritiene che tale elemento figurativo presenti un carattere altamente distintivo, contrariamente a quanto accade per il prefisso dei marchi confliggenti che, dal canto suo, è privo di carattere distintivo per i prodotti contemplati.

18 Sul piano fonetico, la ricorrente sostiene che esiste una differenza nella pronuncia dei due marchi in tutte le lingue europee e, in particolare, in lingua tedesca. Essa fa osservare che, sebbene i prefissi dei marchi siano simili e abbiano la stessa pronuncia, i suffissi si pronunciano in modo diverso. Essa aggiunge che il marchio anteriore CASTELLUCA è un termine di fantasia la cui pronuncia corretta è [kastelluka], mentre il marchio richiesto consiste in una parola italiana la cui pronuncia è [kastellani].

19 Sul piano concettuale, la ricorrente fa valere che i due marchi non corrispondono a parole tedesche, anche se il prefisso «castel» è il prefisso della parola latina «castellum», che significa castello, e che, in tedesco, tale prefisso viene tradotto mediante il suo equivalente fonetico «Kastell».

20 Essa sottolinea, al riguardo, che i due termini hanno significati diversi, nel senso che il marchio anteriore CASTELLUCA fa pensare al «castello di Luca» o al «castello di Lucas», mentre l'elemento «castellani» del marchio richiesto è una parola italiana (si tratterebbe del plurale o del genitivo della parola «castellano»), corrispondente al termine francese «châtelain» (e al tedesco «Kastellan»).

21 All'udienza, la ricorrente ha confermato che Castellani costituiva un patronimico e non il nome della tenuta. Essa ha affermato che la famiglia Castellani produceva e esportava vino all'estero da circa un secolo, soprattutto in Germania.

22 La ricorrente contesta l'affermazione della commissione di ricorso secondo cui l'attenzione dei consumatori si rivolge soprattutto al prefisso dei marchi e fa osservare che l'uso del termine «castello» è assai corrente nel settore dei vini. Essa afferma che esiste, sul territorio di cui trattasi, un certo numero di marchi registrati che contengono i prefissi «castel», «castle», «Kastel» oppure «château» e che i consumatori riconoscono un vino grazie al suffisso associato ai detti prefissi che non presentano

alcun carattere distintivo. Ne consegue, a suo avviso, che i rispettivi suffissi dei segni controversi devono essere ritenuti gli elementi distintivi e dominanti in grado di richiamare l'attenzione dei consumatori [sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T-202/04, Madaus/UAMI — Optima Healthcare (ECHINAID), Racc. pag. II-1115, punto 55].

23 Quanto alla valutazione del rischio di confusione, la ricorrente sostiene che non esiste il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate [sentenze del Tribunale 11 maggio 2005, causa T-31/03, Grupo Sada/UAMI — Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II-1667, punto 42, e 14 luglio 2005, causa T-126/03, Reckitt Benckiser (España)/UAMI — Aladin (ALADIN), Racc. pag. II-2861, punto 78].

24 La ricorrente considera che, dato che il prefisso «castel» non consente di distinguere prodotti che provengono da tale o da talaltra impresa, il consumatore medio normalmente informato e sufficientemente accorto non potrà attraverso tale prefisso distinguere i marchi in conflitto. A suo avviso, il consumatore medio è consapevole del fatto che due vini i cui marchi iniziano per «castel» non provengono necessariamente dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate e che egli deve concentrare la sua attenzione sul nome dell'impresa, sul tipo di vitigno, sulla provenienza del vino, ecc. Essa ritiene che, nella fattispecie, il consumatore medio non possa sbagliarsi sull'origine del vino quando osserva i due marchi di cui trattasi, che sono diversi al punto che il marchio richiesto non è tale da ingenerare confusione presso i consumatori tedeschi.

25 Infine, la ricorrente sostiene che il marchio anteriore CASTELLUCA non è valido, sostenendo che essa si avvale del proprio marchio CASTELLANI in Germania dal 1978 per prodotti identici a quelli a cui si riferisce il marchio anteriore, così come essa prova, e che tale uso precedeva, quindi, le registrazioni del marchio anteriore.

26 L'UAMI contesta, preliminarmente, l'affermazione della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso avrebbe raffrontato soltanto il marchio anteriore CASTELLUCA e il marchio richiesto a seguito dell'insufficienza della prova fornita quanto all'uso del marchio anteriore CASTELLUM. Esso conferma che la commissione di ricorso non ha effettuato la valutazione di tale prova, essendo state accolte le pretese dell'opponente relative al marchio anteriore CASTELLUCA, su cui era del pari basata l'opposizione. L'UAMI ricorda, al riguardo, che la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione rispetto ad uno dei marchi anteriori è sufficiente per respingere la domanda di marchio comunitario nel suo insieme e che esso può in tal caso astenersi dall'effettuare la valutazione di ciascuno dei diritti anteriori sui quali si basa l'opposizione [sentenze del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punti 70-72, nonché 16 settembre 2004, causa T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/UAMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), Racc. pag. II-3191, punto 48].

27 Con riferimento ai prodotti controversi, l'UAMI fa valere che è pacifico che i prodotti protetti dai marchi in conflitto sono identici.

28 Per quanto riguarda il confronto tra i segni controversi, l'UAMI afferma che, sul piano visivo, come ha osservato la commissione di ricorso, gli elementi figurativi del marchio richiesto verrebbero percepiti come semplice raffigurazione di un castello e tali elementi presenterebbero soltanto un debole carattere distintivo. Esso considera che l'elemento dominante del marchio richiesto è il termine «castellani». Al riguardo, esso ritiene che nel caso di un marchio complesso, comprendente una combinazione di elementi figurativi e denominativi, il pubblico annetta generalmente la maggiore importanza all'elemento denominativo, conservando in memoria un'immagine approssimativa del marchio.

29 L'UAMI fa osservare, in primo luogo, che l'uso di elementi figurativi, che hanno una funzione decorativa, combinati con elementi denominativi è diffuso nel mondo degli affari, in secondo luogo, che i consumatori non hanno l'abitudine di non prestare

attenzione agli elementi denominativi e, in terzo luogo, che essi non identificano l'origine commerciale dei prodotti alla luce di tali elementi decorativi. Pertanto, per la sua posizione nel marchio richiesto, l'elemento «castellani» svolgerebbe un ruolo predominante, secondo l'UAMI, in quanto il pubblico di riferimento sarebbe indotto a identificare il segno e a ricordarsene [sentenza del Tribunale 14 luglio 2005, causa T-312/03, Wassen International/UAMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), Racc. pag. II-2897, punti 39-41].

30 Di conseguenza, sebbene i marchi in conflitto siano di natura diversa, l'UAMI, osservando, da un lato, che il marchio richiesto è dominato dal suo elemento denominativo «castellani» e, dall'altro, che gli elementi dominanti «castelluca» e «castellani» dei marchi confliggenti hanno un gran numero di lettere in comune ed hanno identica lunghezza, fa valere che la decisione impugnata afferma giustamente che tali marchi sono simili sul piano visivo.

31 Sul piano fonetico, l'UAMI fa osservare che i marchi confliggenti vengono pronunciati sul territorio rilevante in quattro sillabe, cioè «cas-te-llu-ca» e «cas-te-lla-ni». Esso afferma che la commissione di ricorso ha giustamente considerato nella decisione impugnata che le diverse terminazioni di tali marchi non erano sufficienti per far ritenere che essi non fossero simili sul piano fonetico, in quanto le loro due sillabe iniziali sono identiche e la loro terza sillaba è nettamente influenzata dalle consonanti «ll».

32 L'UAMI sostiene che la valutazione dei marchi confliggenti operata dalla ricorrente è erronea, dato che essa risulta da una suddivisione artificiale di tali marchi e non, come richiesto dalla giurisprudenza, dall'analisi di tali marchi nel loro insieme, come sono percepiti dal pubblico di riferimento. Esso ritiene che, se si considerano i marchi nel loro insieme, i segni confliggenti presentino anche un certo grado di similitudine fonetica.

33 Sul piano concettuale, l'UAMI osserva che la commissione di ricorso ha considerato che il consumatore di riferimento associerebbe i due segni CASTELLANI e CASTELLUCA alla parola tedesca «Kastell» (castello) e che tale concetto rendeva i marchi simili.

34 In risposta all'affermazione della ricorrente secondo cui la presenza di uno stesso concetto non è sufficiente a creare una somiglianza logica tra i segni confliggenti sul territorio di riferimento, l'UAMI indica che pochi marchi composti dal prefisso «castell» seguito da terminazioni diverse compaiono nel registro tedesco dei marchi, che esistono diversi marchi contenenti il termine «castello» seguito da uno o più altri termini, ma che pochi sono composti dal prefisso «castell» seguito da una breve terminazione, come accade per i marchi di cui trattasi.

35 Al riguardo, l'UAMI sottolinea che, come ha osservato la commissione di ricorso nella decisione impugnata, sebbene nessuno degli elementi denominativi dei marchi in conflitto abbia un particolare significato in tedesco, può accadere che il consumatore tedesco medio percepisca nella parte iniziale dei due marchi il concetto di castello, tenuto conto della sua somiglianza con il termine tedesco «Kastell». Esso ritiene pertanto che la similitudine concettuale non possa essere esclusa.

36 Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, l'UAMI ricorda la giurisprudenza pertinente della Corte e del Tribunale in materia, e in particolare i fattori che devono essere presi in considerazione nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, cioè il carattere distintivo del marchio anteriore, il grado di somiglianza dei marchi e dei prodotti, la natura dei prodotti di cui trattasi e il grado di attenzione del pubblico rilevante.

37 Per quanto riguarda il carattere distintivo dell'elemento «castell» sul territorio di riferimento, l'UAMI ricorda che, se il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, occorre

anche considerare che si tratta soltanto di un elemento tra altri elementi che intervengono in tale valutazione. Pertanto, anche nel caso di un marchio anteriore a debole carattere distintivo o composto, come nella fattispecie, di un elemento («castell») a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi considerati [sentenze del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 61, e 8 dicembre 2005, causa T-29/04, Castellblanch/UAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), Racc. pag. II-5309, punto 69].

38 Per quanto riguarda il grado di somiglianza dei marchi, l'UAMI ricorda che i marchi confliggenti sono simili sul piano visivo, in parte simili sul piano fonetico e che non si può escludere che il consumatore tedesco medio operi un nesso logico tra di essi. Per quanto riguarda il grado di somiglianza dei prodotti, l'UAMI ricorda che i prodotti di cui trattasi devono essere considerati identici.

39 Con riferimento ai prodotti controversi, l'UAMI ricorda che il pubblico interessato a tali prodotti, nella fattispecie, si compone di consumatori tedeschi medi di vini e altre bevande alcoliche. Per quanto riguarda il grado di attenzione del pubblico di riferimento all'atto dell'acquisto di tali prodotti, l'UAMI ritiene che, in via generale, non si possa ritenere che il consumatore medio di vini in Germania presti grande attenzione all'atto dell'acquisto di tali prodotti, in quanto i prodotti di cui trattasi constano di una grande varietà di bevande, tanto sul piano della qualità quanto su quello del prezzo, e il pubblico di riferimento non è necessariamente esperto né molto attento. Esso considera, di conseguenza, che esiste un rischio di confusione in Germania nel senso che il pubblico potrebbe ritenere che i prodotti di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

40 Secondo l'UAMI, da quanto precede risulta che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che esiste un rischio di confusione ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e che il motivo dedotto dalla ricorrente deve pertanto essere respinto.

Giudizio del Tribunale

41 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), sub ii), del regolamento n. 40/94, occorre intendere per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

42 Secondo una costante giurisprudenza, costituisce rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi controversi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/UAMI — Petit Liberto (Fifties), Racc. pag. II-4359, punto 25; v. anche, per analogia, sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, nonché 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 17].

43 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi controversi, e prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti nel caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi contraddistinti [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 31-33, e giurisprudenza citata].

44 Si deve altresì rilevare che la percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [sentenze del Tribunale Fifties, punto 42 supra, punto 28, e 3 marzo 2004, causa T-355/02, Mülhens/UAMI — Zirh International (ZIRH), Racc. pag. II-791, punto 41; v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata al precedente punto 42, punto 25]. Ai fini di tale valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine imperfetta di questi ultimi che ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi (v., per analogia, sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, citata al precedente punto 42, punto 26, e Fifties, citata al precedente punto 42, punto 28).

45 Nella fattispecie occorre ricordare che l'opponente ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto invocando l'esistenza di un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, con i marchi tedeschi denominativi anteriori CASTELLUM e CASTELLUCA, che designano prodotti rientranti nella classe 33 dell'Accordo di Nizza.

46 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato, dopo avere respinto la domanda di registrazione a motivo dell'esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore CASTELLUCA, che non era necessario valutare la prova riguardante l'uso del marchio anteriore CASTELLUM (punti 15 e 23 della decisione impugnata).

47 Pertanto, nell'ambito dell'esame del motivo di annullamento sollevato dalla ricorrente, occorre procedere alla valutazione del rischio di confusione tra il marchio richiesto, da un lato, e il marchio anteriore CASTELLUCA, dall'altro.

48 Dato che i prodotti di cui trattasi sono prodotti di consumo corrente e che i marchi anteriori sono registrati in Germania, il pubblico di riferimento rispetto al quale occorre valutare il rischio di confusione è costituito dai consumatori medi in Germania.

49 È peraltro pacifico che i prodotti interessati dai marchi in conflitto sono identici. Occorre pertanto procedere, alla luce delle considerazioni che precedono, soltanto al confronto dei segni confliggenti.

50 Occorre ricordare, al riguardo, che due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un'uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti [sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 30, e 26 gennaio 2006, causa T-317/03, Volkswagen/UAMI — Nacional Motor (Variant), punto 46].

51 La valutazione globale del rischio di confusione deve tuttavia fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei marchi confliggenti, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47, e giurisprudenza ivi citata].

52 Nella fattispecie, per quanto riguarda il confronto visivo, va osservato che il marchio richiesto costituisce un marchio complesso, composto di un elemento denominativo, «castellani», e di un elemento figurativo costituito da due linee orizzontali che recano, al centro, una corona turrita, da un lato, e uno scudo che raffigura un castello con due torri, sormontate da una corona con due palme e una croce latina al centro, dall'altro.

53 Per quanto riguarda l'importanza che occorre attribuire all'elemento figurativo come elemento di differenziazione, quest'ultimo non può costituire l'elemento dominante nell'impressione d'insieme prodotta dal marchio richiesto. Nella fattispecie, occorre constatare, analogamente a quanto la commissione di ricorso ha considerato al punto 19 della decisione impugnata, che gli elementi figurativi di tale marchio verrebbero percepiti come raffigurazione di un castello e che tali elementi presenterebbero soltanto un debole carattere distintivo. Infatti, per quanto riguarda un prodotto come il vino, la rappresentazione di un castello non costituisce un elemento che permetta al pubblico di riferimento di ricordare tale componente figurativa come dominante l'immagine che esso ricorderà del marchio richiesto. Invece, i consumatori sono abituati a designare e a riconoscere il vino in funzione dell'elemento denominativo che serve a identificarlo, dato che tale elemento designa in particolare il viticultore o la proprietà su cui il vino è prodotto [sentenza del Tribunale 13 luglio 2005, causa T-40/03, Murúa Entrena/UAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), Racc. pag. II-2831, punto 56]. Pertanto, l'elemento dominante del marchio richiesto è costituito dal suo elemento denominativo, cioè il termine «castellani».

54 La commissione di ricorso ha anche osservato, allo stesso punto della decisione impugnata, che la prima parte dei segni, quella che a suo avviso rimane più facilmente impressa a livello visivo, cioè «castell», è identica. Orbene, gli elementi denominativi «castellani» e «castelluca» presentano, senz'altro, una certa somiglianza visiva, poiché sono della stessa lunghezza e le loro prime sette lettere sono identiche e poste nello stesso ordine («c-a-s-t-e-l-l»). Tuttavia, anche se l'attenzione del consumatore è spesso attirata dalla parte iniziale delle parole (sentenza MUNDICOR, citata al precedente punto 26, punto 81), la ricorrente fa giustamente osservare che l'uso del termine «castello» è molto comune per tale categoria particolare di prodotti. Esiste una tale varietà di nomi e di prodotti proposti ai consumatori che contengono

una designazione territoriale associata ai termini «castello», «castel», «château», «Schloss» o «castle» che, per poter identificare correttamente un vino il cui nome inizia con una di queste parole, il suffisso che viene associato a quest'ultimo deve essere attentamente esaminato dai consumatori. Nel caso di specie, le lettere finali dei segni confliggenti, cioè «a», «n» e «i» per il marchio richiesto e «u», «c» e «a» per il marchio anteriore, sono diverse.

55 Pertanto, nell'ambito della valutazione visiva d'insieme dei segni, la differenza constatata tra gli elementi denominativi «castellani» e «castelluca» è sufficiente per escludere una somiglianza visiva dei segni in conflitto.

56 Per quanto riguarda il confronto fonetico, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione impugnata, le divergenze tra i segni, risultanti dalla differenza tra i suffissi, «ani» per il marchio richiesto e «uca» per il marchio anteriore, sono sufficienti per distinguerli a livello fonetico in lingua tedesca, malgrado l'identità dei prefissi («castell»). Infatti, se il pubblico di riferimento pronuncia i suffissi di cui trattasi in tedesco, l'elemento «ani», sarà pronunciato [ani] e l'elemento «uca» [uka].

57 Per quanto riguarda il confronto logico, il Tribunale considera che è erronea la valutazione della commissione di ricorso, esposta al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui il consumatore tedesco medio potrebbe associare allo stesso modo i due marchi con il termine «Kastell», che in tedesco significa castello, di modo che esisterebbe una somiglianza logica tra i segni in conflitto.

58 Al riguardo occorre in primo luogo ricordare che l'uso del termine «castello» è corrente nel settore dei vini. Orbene, la Germania rappresenta il quarto mercato del mondo per quanto riguarda il consumo del vino. Sebbene una buona parte del mercato al consumo sia coperta dai vini tedeschi, una parte predominante è

alimentata dalle importazioni. I principali fornitori di vino della Germania sono l'Italia, la Francia, la Spagna. Di conseguenza, il consumatore tedesco è abituato a vedere un gran numero di marchi di vini il cui nome inizia per «Schloss», «castello», «château», «castel» o «castle» quando acquista vini in un negozio specializzato, in un supermercato, in un grande magazzino alimentare o quando sceglie un vino sulla carta dei vini al ristorante. Egli annetterà pertanto minore importanza al prefisso ed esaminerà attentamente il suffisso del marchio che compare sull'etichetta della bottiglia.

59 In secondo luogo, il marchio richiesto contiene un cognome di origine italiana che sarà riconosciuto come tale dal pubblico di riferimento. Poiché la gastronomia e le merci italiane sono diffuse in Germania, il consumatore tedesco medio è abituato a riconoscere un nome italiano e ad associarlo ad una famiglia. È assai improbabile che il consumatore medio tedesco associ il marchio richiesto al termine tedesco «Kastellan». Il marchio anteriore, a sua volta, fa riferimento al castello di Luca o verrà associato alla città di Lucca, capoluogo della provincia di Lucca in Toscana, cioè in Italia. Ne consegue che tra i due segni esiste una differenza logica.

60 Pertanto, nell'ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione impugnata, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l'identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore medio tedesco.

61 Dall'insieme delle considerazioni che precedono deriva che il motivo unico sollevato dalla ricorrente deve essere accolto e che occorre, pertanto, annullare la decisione impugnata.

Sulle spese

62 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

63 Poiché l'UAMI è rimasto soccombente e la ricorrente ne ha fatto domanda, esso dev'essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 febbraio 2006 (procedimento R 449/2005-1) è annullata.

2) L'UAMI è condannato alle spese.

Cooke Labucka Prek

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2007.

Il cancelliere Il presidente

E. Coulon J.D. Cooke