ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

20 november 2007 *

In zaak T-149/06,

Castellani SpA, gevestigd te Campagna Gello (Italië), vertegenwoordigd door A. Di Maso en M. Di Maso, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. García Murillo als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de eerste kamer van beroep van het BHIM:

Markant Handels und Service GmbH, gevestigd te Offenburg (Duitsland),

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 22 februari 2006 (zaak R 449/2005-1) inzake een oppositieprocedure tussen Markant Handels und Service GmbH en Castellani SpA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, I. Labucka en M. Prek, rechters,

griffier: C. Kristensen, administrateur,

gezien het op 17 mei 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 13 september 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 6 februari 2007,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 25 september 2001 heeft Castellani SpA bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het volgende beeldmerk:



3 De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bieren". Tijdens de oppositieprocedure heeft verzoekster de aanvraag beperkt tot „alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bieren, likeuren, mousserende wijnen en champagne".

4 Op 10 juni 2002 is de aanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 45/2002 gepubliceerd.

5 Op 4 september 2002 heeft Markant Handels und Service GmbH krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere inschrijvingen:

— Duits merk CASTELLUM (nr. 1148027), dat op 17 oktober 1989 werd ingeschreven voor „wijnen, met uitzondering van mousserende wijnen" van klasse 33;

— Duits merk CASTELLUCA (nr. 39720803.0), dat op 20 augustus 1997 werd ingeschreven voor „wijnen" van klasse 33.

6 De oppositie berustte op alle waren waarop de oudere inschrijvingen betrekking hadden, en was gericht tegen alle voor het aangevraagde merk geclaimde waren. Tot

staving ervan werd aangevoerd dat er bij het publiek verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat, aangezien de oudere merken overeenstemmen met het aangevraagde merk en de betrokken waren dezelfde zijn.

7 Verzoekster heeft opposante verzocht, het bewijs van normaal gebruik van het oudere merk CASTELLUM te leveren. Opposante is daartoe overgegaan op 31 juli 2003.

8 Bij beslissing van 10 maart 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de opposite in haar geheel afgewezen. In deze beslissing heeft zij het door opposante aangedragen bewijs van gebruik niet beoordeeld en enkel het aangevraagde merk vergeleken met de twee oudere merken waarop de oppositie was gebaseerd. Zij was van mening dat het aangevraagde merk en de oudere merken visueel en fonetisch van elkaar verschilden en dat op begripsmatig vlak het relevante publiek geen enkele begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken zal zien, aangezien alle tekens in het Duits niets betekenen.

9 Op 20 april 2005 heeft opposante krachtens de artikelen 57 tot en met 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 22 februari 2006 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijvingsaanvraag afgewezen. In wezen was de kamer van beroep van oordeel dat er gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk CASTELLUCA bestaat, in het bijzonder rekening houdend met het feit dat de merken visueel en begripsmatig overeenstemmen en de betrokken waren dezelfde zijn.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep in zijn geheel te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

13 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

14 Verzoekster stelt om te beginnen dat de kamer van beroep terecht enkel het oudere merk CASTELLUCA heeft vergeleken met het aangevraagde merk, aangezien opposante geen enkel passend bewijs van het gebruik van het oudere merk CASTELLUM gedurende de laatste vijf jaar heeft overgelegd overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94.

15 Wat de vergelijking van de betrokken waren betreft, erkent verzoekster dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde zijn. Het gaat immers om wijn.

16 Wat daarentegen de vergelijking van de conflicterende tekens CASTELLANI en CASTELLUCA betreft, is verzoekster van mening dat er geen sprake is van enige overeenstemming die leidt tot verwarringsgevaar bij de consumenten, in het bijzonder de Duitse consumenten, die worden geacht normaal geïnformeerd te zijn.

17 Op visueel vlak merkt verzoekster op dat het aangevraagde merk elementen bevat die verschillen van het oudere merk CASTELLUCA. In de eerste plaats wijst zij op de letters „a", „n" en „i" in het aangevraagde merk en op de letters „u", „c" en „a" in het oudere merk. In de tweede plaats beklemtoont zij dat, anders dan het oudere merk, het aangevraagde merk een beeldmerk is bestaande in het woord „castellani" dat is onderstreept door twee horizontale lijnen met in het midden ervan een met torens versierde kroon, en voorts is geplaatst onder een wapenschild met de afbeelding van een kasteel en twee torens met daarboven een kroon met twee palmtakjes en een rooms-katholiek kruis in het midden. Volgens verzoekster heeft dit beeldelement een groot onderscheidend vermogen, in tegenstelling tot het voorvoegsel van de conflicterende merken dat geen onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren.

18 Op fonetisch vlak voert verzoekster aan dat de twee merken in alle Europese talen, en in het bijzonder in het Duits, op verschillende wijze worden uitgesproken. Hoewel de voorvoegsels van de merken op elkaar lijken en op dezelfde wijze worden uitgesproken, worden de achtervoegsels op verschillende wijze uitgesproken. Zij voegt daaraan toe dat het oudere merk CASTELLUCA een verzonnen woord is waarvan de correcte uitspraak [kastelluka] is, terwijl het aangevraagde merk een Italiaans woord is dat als [kastellani] wordt uitgesproken.

19 Op begripsmatig vlak stelt verzoekster dat de twee merken geen Duitse woorden zijn, ook al is het voorvoegsel „castel" het voorvoegsel van het Latijnse woord „castellum", dat kasteel betekent. In het Duits is dit voorvoegsel vertaald in het fonetische equivalent ervan, te weten „Kastell".

20 In dit verband wijst zij er met klem op dat de twee woorden een verschillende betekenis hebben, in die zin dat het oudere merk CASTELLUCA doet denken aan het „kasteel van Luca" of het „kasteel van Lucas", terwijl het element „castellani" van het aangevraagde merk een Italiaans woord is (meervoud of genitief van het woord „castellano") dat kastelein betekent (Kastellan in het Duits).

21 Ter terechtzitting heeft verzoekster bevestigd dat Castellani een familienaam is, en niet de naam van het domein. Zij heeft verklaard dat de familie Castellani reeds ongeveer een eeuw wijn produceert en uitvoert naar het buitenland, onder meer naar Duitsland.

22 Verzoekster komt op tegen het standpunt van de kamer van beroep dat de consument vooral aandacht zal schenken aan het voorvoegsel van de merken. De term „kasteel" wordt immers zeer courant gebruikt in de wijnsector. Op het betrokken grondgebied worden een zeker aantal ingeschreven merken met de voorvoegsels „castel", „castle", „Kastel" of „château" gebruikt en de consumenten identificeren een wijn aan de hand van het achtervoegsel dat is gehecht aan deze voorvoegsels die elk onderscheidend

vermogen missen. Bijgevolg moeten de respectieve achtervoegsels van de betrokken tekens worden beschouwd als de onderscheidende en dominerende bestanddelen die de aandacht van de consument trekken [arrest Gerecht van 5 april 2006, Madaus/BHIM — Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Jurispr. blz. II-1115, punt 55].

23 Met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar stelt verzoekster dat er geen gevaar bestaat dat het publiek meent dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Jurispr. blz. II-1667, punt 42, en 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM — Aladin (ALADIN), T-126/03, Jurispr. blz. II-2861, punt 78].

24 Aangezien het voorvoegsel „castel" de waren niet kan onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming, zal de normaal geïnformeerde en voldoende oplettende gemiddelde consument niet kunnen afgaan op dit voorvoegsel om de conflicterende merken van elkaar te onderscheiden. De gemiddelde consument weet dat twee wijnen waarvan de merken beginnen met de term „castel", niet noodzakelijkerwijs afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen en dat hij zijn aandacht moet richten op de naam van de onderneming, de druivensoort, de herkomst van de wijn, enz. Verzoekster is van mening dat in casu de gemiddelde consument niet kan worden misleid ten aanzien van de herkomst van de wijn wanneer hij de twee betrokken merken, die van elkaar verschillen, bekijkt, zodat het aangevraagde merk geen verwarring bij de Duitse consument kan doen ontstaan.

25 Ten slotte stelt verzoekster dat het oudere merk CASTELLUCA niet geldig is. Zoals blijkt uit de bijgevoegde bewijsstukken gebruikt zij haar merk CASTELLANI sinds 1978 in Duitsland voor dezelfde waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft. Dit gebruik ging dus vooraf aan de inschrijvingen van het oudere merk.

26 Het BHIM komt allereerst op tegen verzoeksters stelling dat de kamer van beroep enkel het oudere merk CASTELLUCA met het aangevraagde merk heeft vergeleken omdat het bewijs van gebruik van het oudere merk CASTELLUM niet afdoende was geleverd. Het BHIM stelt dat de kamer van beroep niet is overgegaan tot beoordeling van dit bewijs gelet op de erkenning van de aanspraken van opposante met betrekking tot het oudere merk CASTELLUCA, waarop de oppositie eveneens was gebaseerd. In dit verband herinnert het BHIM eraan dat de vaststelling van het bestaan van gevaar voor verwarring met één van de oudere merken volstaat om de gemeenschapsmerkaanvraag in zijn geheel af te wijzen, en dat het dus in een dergelijk geval niet elk ouder recht waarop de oppositie is gebaseerd, behoeft te beoordelen [arresten Gerecht van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punten 70-72, en 16 september 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/BHIM — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Jurispr. blz. II-3191, punt 48].

27 Wat de betrokken waren betreft, staat volgens het BHIM vast dat de door de conflicterende merken beschermde waren dezelfde zijn.

28 Wat de vergelijking van de betrokken tekens betreft, voert het BHIM aan dat de kamer van beroep op visueel vlak terecht heeft opgemerkt dat de beeldelementen van het aangevraagde merk als een loutere illustratie van een kasteel zullen worden opgevat en dat zij een zwak onderscheidend vermogen hebben. Volgens het BHIM is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk de term „castellani". Dienaangaande is het van mening dat in het geval van een samengesteld merk bestaande in een combinatie van woord- en beeldelementen het publiek over het algemeen het meeste belang hecht aan het woordelement, aangezien hem slechts een onvolmaakt beeld van het merk bijblijft.

29 Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat het in de zakenwereld gangbaar is om beeldelementen met een decoratieve functie in combinatie met woordelementen te gebruiken. In de tweede plaats zijn de consumenten niet gewoon woordelementen te

negeren en in de derde plaats identificeren zij de commerciële herkomst van waren niet op basis van dergelijke decoratieve elementen. Het element „castellani" speelt dus door de positie ervan in het aangevraagde merk een doorslaggevende rol wanneer het relevante publiek het teken dient te identificeren en het zich moet herinneren [arrest Gerecht van 14 juli 2005, Wassen International/BHIM — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Jurispr. blz. II-2897, punten 39-41].

30 Hoewel de conflicterende merken van verschillende aard zijn, betoogt het BHIM derhalve dat in de bestreden beslissing op goede gronden is geconcludeerd tot visuele overeenstemming van deze merken. Het aangevraagde merk wordt immers gedomineerd door het woordelement „castellani" en bovendien hebben de dominerende bestanddelen „castelluca" en „castellani" van de conflicterende merken een groot aantal letters gemeen en zijn zij even lang.

31 Op fonetisch vlak merkt het BHIM op dat de conflicterende merken op het relevante grondgebied worden uitgesproken in vier lettergrepen, te weten „cas-te-lluca" en „cas-te-lla-ni". Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de verschillende uitgangen van deze merken niet volstaan om te concluderen dat de merken fonetisch niet overeenstemmen. De eerste twee lettergrepen ervan zijn immers dezelfde en de derde lettergreep wordt duidelijk beheerst door de medeklinkers „ll".

32 Het BHIM verwijt verzoekster een onjuiste beoordeling van de conflicterende merken. Haar beoordeling is immers gebaseerd op een kunstmatige ontleding van deze merken en niet — zoals de rechtspraak vereist — op een analyse van deze merken in hun geheel, zoals opgevat door het relevante publiek. Wanneer de merken in hun geheel worden beoordeeld, is er volgens het BHIM tevens sprake van een zekere mate van fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens.

33 Op begripsmatig vlak merkt het BHIM op dat de kamer van beroep zich op het standpunt heeft gesteld dat de relevante consument de twee tekens CASTELLANI en CASTELLUCA zal associëren met het Duitse woord „Kastell" (kasteel) en dat de merken door dit concept overeenstemmen.

34 In antwoord op verzoeksters betoog, volgens hetwelk het uitdragen van eenzelfde concept niet volstaat om op het relevante grondgebied begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens te creëren, wijst het BHIM erop dat weinig merken bestaande in het voorvoegsel „castell" en onderscheiden uitgangen in het Duitse merkenregister zijn opgenomen. Verschillende merken bevatten de term „castello" gevolgd door een of meerdere andere termen, maar weinig bestaan in het voorvoegsel „castell" gevolgd door een korte uitgang, zoals bij de betrokken merken het geval is.

35 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep op dit punt in de bestreden beslissing terecht opgemerkt dat, hoewel geen enkel woordelement van de conflicterende merken in het Duits een specifieke betekenis heeft, de gemiddelde Duitse consument in het begin van de twee merken misschien het concept van een kasteel zal zien, gelet op de gelijkenis met de Duitse term „Kastell". Derhalve kan begripsmatige overeenstemming niet worden uitgesloten.

36 Wat de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, herinnert het BHIM aan de relevante rechtspraak van het Hof en het Gerecht ter zake, en in het bijzonder aan de factoren die bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen, te weten het onderscheidend vermogen van het oudere merk, de mate van overeenstemming van de merken en van soortgelijkheid van de waren, de aard van de betrokken waren en het aandachtsniveau van het relevante publiek.

37 Wat het onderscheidend vermogen van het element „castell" op het relevante grondgebied betreft, herinnert het BHIM eraan dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk weliswaar in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling van

het verwarringsgevaar, maar het slechts één van de elementen is die een rol spelen bij deze beoordeling. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen of — zoals in casu — met een bestanddeel („castell") dat een zwak onderscheidend vermogen heeft, kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten [arresten Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 61, en 8 december 2005, Castellblanch/BHIM — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Jurispr. blz. II-5309, punt 69].

38 Wat de mate van overeenstemming van de merken betreft, herinnert het BHIM eraan dat de conflicterende merken visueel overeenstemmen, dat zij fonetisch gedeeltelijk overeenstemmen en dat niet kan worden uitgesloten dat de gemiddelde Duitse consument een begripsmatig verband legt tussen deze merken. Wat de mate van soortgelijkheid van de waren betreft, wijst het BHIM erop dat de betrokken waren moeten worden geacht dezelfde te zijn.

39 Wat de betrokken waren betreft, stelt het BHIM dat het publiek waarvoor deze waren in casu zijn bestemd, bestaat uit de gemiddelde Duitse consument van wijn en van andere alcoholhoudende dranken. Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek bij aankoop van deze waren, is het BHIM van mening dat over het algemeen niet kan worden aangenomen dat de gemiddelde consument van wijn in Duitsland zeer aandachtig is bij aankoop van deze waren. De betrokken waren bestaan immers uit een zeer uiteenlopend assortiment van dranken, zowel wat de kwaliteit als de prijs betreft, en het relevante publiek is niet noodzakelijkerwijs deskundig of zeer aandachtig. Derhalve is het BHIM van mening dat er in Duitsland verwarringsgevaar bestaat, in die zin dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen.

40 Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep derhalve op goede gronden geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en moet verzoeksters middel dus worden afgewezen.

Beoordeling door het Gerecht

41 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan: de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag.

42 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25; zie ook mutatis mutandis arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17].

43 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten opvat, en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

44 Voorts zij opgemerkt dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan [arresten Gerecht Fifties, punt 42 supra, punt 28, en 3 maart 2004, Mülhens/BHIM — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 41; zie mutatis mutandis arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 42 supra, punt 25]. Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (zie mutatis mutandis arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 42 supra, punt 26, en Fifties, punt 42 supra, punt 28).

45 In casu heeft opposante oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op grond van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 met de oudere Duitse woordmerken CASTELLUM en CASTELLUCA, die waren van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice aanduiden.

46 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het bewijs van gebruik van het oudere merk CASTELLUM niet behoefde te worden onderzocht, aangezien zij de inschrijvingsaanvraag had afgewezen op grond van het bestaan van gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk CASTELLUCA (punten 15 en 23 van de bestreden beslissing).

47 In het kader van het onderzoek van het door verzoekster opgeworpen middel tot vernietiging dient dus te worden beoordeeld of er gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk CASTELLUCA bestaat.

48 Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn en de oudere merken in Duitsland zijn ingeschreven, bestaat het relevante publiek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar uit de gemiddelde consumenten in Duitsland.

49 Bovendien staat vast dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde zijn. Met inachtneming van deze overwegingen dienen dus enkel de conflicterende tekens te worden vergeleken.

50 Dienaangaande zij eraan herinnerd dat twee merken overeenstemmen wanneer zij in de ogen van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, en 26 januari 2006, Volkswagen/BHIM — Nacional Motor (Variant), T-317/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46].

51 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient evenwel, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

52 Wat in casu de visuele vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk een samengesteld merk is dat wordt gevormd door een woordelement, „castellani", en een beeldelement bestaande in twee horizontale lijnen met in het midden ervan een met torens versierde kroon, alsmede in een wapenschild met de afbeelding van een kasteel en twee torens met daarboven een kroon met twee palmtakjes en een rooms-katholiek kruis in het midden.

53 Met betrekking tot het belang dat aan het beeldelement moet worden gehecht als element van onderscheid, zij vastgesteld dat dit element niet domineert in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk. Zoals de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing heeft gesteld, zullen in casu de beeldelementen van dit merk worden opgevat als een illustratie van een kasteel en hebben zij slechts een zwak onderscheidend vermogen. Met betrekking tot een product als wijn is de afbeelding van een kasteel immers niet van dien aard dat dit beeldelement de indruk zal overheersen die van het aangevraagde merk zal achterblijven bij het relevante publiek. Daarentegen is de consument gewend wijn aan te duiden en te herkennen op basis van het woordelement dat hem identificeert, ongeacht of dit element naar de wijnbouwer verwijst dan wel de eigendom aanduidt waar de wijn wordt geproduceerd [arrest Gerecht van 13 juli 2005, Murúa Entrena/BHIM — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Jurispr. blz. II-2831, punt 56]. Het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is dus het woordelement ervan, te weten de term „castellani".

54 In hetzelfde punt van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep tevens opgemerkt dat het eerste deel van de tekens, te weten „castell", dat volgens haar visueel het meest opvalt, hetzelfde is. Het is juist dat de woordelementen „castellani" en „castelluca" in zekere mate visueel overeenstemmen, aangezien zij even lang zijn en de eerste zeven letters ervan dezelfde zijn en in dezelfde volgorde zijn geplaatst („c-a-s-t-e-l-l"). Hoewel de aandacht van de consument vaak door het eerste deel van woorden wordt getrokken [arrest MUNDICOR, punt 26 supra, punt 81], merkt verzoekster evenwel terecht op dat de term „kasteel" zeer courant wordt gebruikt voor deze specifieke warencategorie. De verscheidenheid van namen en waren die aan de consumenten

worden aangeboden en die een territoriale aanduiding in combinatie met de termen „castello", „castel", „château", „Schloss" of „castle" bevatten, is zo groot dat de consumenten het eraan gehechte achtervoegsel aandachtig moeten bekijken om een wijn waarvan de naam begint met een van deze woorden, correct te kunnen identificeren. In casu verschillen de eindletters van de conflicterende tekens, te weten „a", „n" en „i" in het aangevraagde merk en „u", „c" en „a" in het oudere merk.

55 In het kader van de door de tekens opgeroepen visuele totaalindruk is het verschil dat tussen de woordelementen „castellani" en „castelluca" is vastgesteld, bijgevolg voldoende om een visuele overeenstemming van de conflicterende tekens op te heffen.

56 Met betrekking tot de fonetische vergelijking dient te worden aangenomen dat, anders dan de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, de verschillen tussen de tekens door de onderscheiden achtervoegsels „ani" in het aangevraagde merk en „uca" in het oudere merk volstaan om deze tekens fonetisch van elkaar te onderscheiden in het Duits, ondanks het feit dat de voorvoegsels („castell") dezelfde zijn. Wanneer het relevante publiek de betrokken achtervoegsels in het Duits uitspreekt, zal het element „ani" immers worden uitgesproken als [ani] en het element „uca" als [uka].

57 Wat de begripsmatige vergelijking betreft, is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de gemiddelde Duitse consument de twee merken op dezelfde wijze kan associëren met het woord „Kastell", dat in het Duits kasteel betekent, zodat er sprake is van begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens.

58 In dit verband dient in de eerste plaats eraan te worden herinnerd dat de term „kasteel" courant wordt gebruikt in de wijnsector. Duitsland bekleedt op wereldvlak de vierde plaats wat wijnconsumptie betreft. Hoewel de Duitse wijnen voorzien in een flink deel van de vraag, wordt het grootste deel ervan afgedekt door invoer.

De belangrijkste wijnleveranciers van Duitsland zijn Italië, Frankrijk en Spanje. De Duitse consument is dus gewend een groot aantal wijnmerken te zien waarvan de naam begint met „Schloss", „castello", „château", „castel" of „castle" wanneer hij wijn koopt in een speciaalzaak, een supermarkt of een grote voedingswinkel, of wanneer hij wijn kiest die op een wijnkaart in een restaurant staat. Hij zal dus minder belang hechten aan het voorvoegsel en zal aandachtig het achtervoegsel van het merk op het flesetiket bestuderen.

59 In de tweede plaats bevat het aangevraagde merk een Italiaanse familienaam die als zodanig door het relevante publiek zal worden herkend. Aangezien de Italiaanse keuken en de Italiaanse waren wijdverbreid zijn in Duitsland, is de gemiddelde Duitse consument gewend een Italiaanse naam te herkennen en te associëren met een familie. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de gemiddelde Duitse consument het aangevraagde merk zal associëren met het Duitse woord „Kastellan". Het oudere merk zinspeelt op het kasteel van Luca, of zal worden geassocieerd met de stad Lucca, de hoofdstad van de provincie Lucca in Toscane, Italië. Bijgevolg bestaat er een begripsmatig verschil tussen de twee tekens.

60 Anders dan in de bestreden beslissing werd gesteld, volstaat dus bij globale beoordeling van de betrokken merken het visuele, fonetische en begripsmatige verschil tussen de conflicterende tekens om verwarringsgevaar bij de gemiddelde Duitse consument als gevolg van de gelijkenissen tussen de beide tekens te verhinderen, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde.

61 Uit het voorgaande volgt dat het enige middel van verzoekster moet worden aanvaard en dat de bestreden beslissing derhalve moet worden vernietigd.

Kosten

62 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

63 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster in de kosten te worden verwezen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 22 februari 2006 (zaak R 449/2005-1) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

Cooke Labucka Prek

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 20 november 2007.

De griffier De president van de Eerste kamer

E. Coulon J. D. Cooke