ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

20 de Novembro de 2007 *

No processo T-149/06,

Castellani SpA, com sede em Campagna Gello (Itália), representada por A. Di Maso e M. Di Maso, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por J. García Murillo, na qualidade de agente,

recorrido,

* Língua do processo: inglês.

sendo a outra parte no processo na Primeira Câmara de Recurso do IHMI:

Markant Handels und Service GmbH, com sede em Offenburg (Alemanha),

que tem por objecto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 22 de Fevereiro de 2006 (processo R 449/2005-1), relativa a um processo de oposição entre a Markant Handels und Service GmbH e a Castellani SpA,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: J. D. Cooke, presidente, I. Labucka e M. Prek, juízes,

secretário: C. Kristensen, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 17 de Maio de 2006,

vista a contestação entregue na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 13 de Setembro de 2006,

após a audiência de 6 de Fevereiro de 2007,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 25 de Setembro de 2001, a Castellani SpA apresentou um pedido de registo de uma marca comunitária ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado.

2 O registo foi pedido para a seguinte marca figurativa:



CASTELLANI

3 Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 33, na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Bebidas alcoólicas com excepção das cervejas». Durante o processo de oposição, a recorrente limitou o pedido a «Bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas, licores, vinhos espumosos e champanhe».

4 O pedido foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 45/2002, de 10 de Junho de 2002.

5 Em 4 de Setembro de 2002, a Markant Handels und Service GmbH deduziu oposição, ao abrigo do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94, contra o registo da marca requerida. A oposição baseou-se nos seguintes registos anteriores:

— registo alemão n.º 1148027, CASTELLUM, de 17 de Outubro de 1989, para «vinhos, com excepção dos vinhos espumosos», pertencentes à classe 33;

— registo alemão n.º 39720803.0, CASTELLUCA, de 20 de Agosto de 1997, para «vinhos», pertencentes à classe 33.

6 A oposição visou todos os produtos abrangidos pelos registos anteriores e foi deduzida contra todos os produtos reivindicados pela marca requerida. O

fundamento invocado em apoio da oposição foi o risco de confusão no espírito do público devido à semelhança entre as marcas anteriores e a marca requerida e à identidade dos produtos em causa, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

7 A recorrente solicitou à opositora que fizesse prova do uso sério da sua marca anterior CASTELLUM. A opositora correspondeu a este pedido em 31 de Julho de 2003.

8 Por decisão de 10 de Março de 2005, a Divisão de Oposição do IHMI julgou a oposição improcedente na íntegra. Na sua decisão, não procedeu à apreciação da prova do uso feita pela opositora e limitou-se a comparar a marca requerida com as duas marcas anteriores em que a oposição se baseou. Considerou que a marca requerida e as marcas anteriores eram diferentes nos planos visual e fonético e que, no plano conceptual, o público pertinente não notaria qualquer semelhança entre as marcas em conflito uma vez que todos os sinais são desprovidos de significado na língua alemã.

9 Em 20 de Abril de 2005, a opositora interpôs recurso, ao abrigo dos artigos 57.º a 59.º do Regulamento n.º 40/94, da decisão da Divisão de Oposição.

10 Por decisão de 22 de Fevereiro de 2006 (a seguir «decisão recorrida»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI anulou a decisão da Divisão de Oposição e indeferiu o pedido de registo. Em substância, a Câmara de Recurso entendeu que, atendendo designadamente à semelhança visual e conceptual das marcas e à identidade dos produtos em causa, existia um risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior CASTELLUCA.

Pedidos das partes

11 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida;

— condenar o IHMI nas despesas.

12 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso na íntegra;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

13 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

14 A recorrente refere, a título liminar, que foi com razão que a Câmara de Recurso procedeu apenas à comparação da marca anterior CASTELLUCA com a marca requerida, por a opositora não ter apresentado prova adequada do uso da marca anterior CASTELLUM durante os cinco últimos anos, nos termos do artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94.

15 No que se refere à comparação dos produtos em causa, a recorrente admite que os produtos visados pelas marcas em conflito são idênticos, uma vez que se trata de vinho.

16 Pelo contrário, no que diz respeito à comparação dos sinais em conflito, CASTELLANI e CASTELLUCA, a recorrente considera que não existe uma semelhança que implique um risco de confusão para os consumidores, em especial os consumidores alemães, que se presume estarem normalmente informados.

17 No plano visual, a recorrente observa que a marca requerida contém elementos diferentes dos da marca anterior CASTELLUCA. Sublinha, em primeiro lugar, a presença das letras «a», «n» e «i» na marca requerida e a das letras «u», «c» e «a» na marca anterior e, em segundo lugar, o facto de a marca requerida, ao contrário desta última, ser uma marca figurativa, constituída pelo vocábulo «castellani» sublinhado por duas linhas horizontais com, no centro, uma coroa ornada de torres, por um lado, e colocado sob um escudo que representa um castelo e duas torres, encimados por uma coroa com duas palmas e uma cruz romana ao centro, por outro. A recorrente considera que este elemento figurativo apresenta um carácter altamente distintivo, contrariamente ao prefixo das marcas em conflito que, quanto a si, é desprovido de natureza distintiva para os produtos abrangidos.

18 No plano fonético, a recorrente alega que existe uma diferença na pronúncia das duas marcas em todas as línguas europeias e, em especial, na língua alemã. Observa que, embora os prefixos das marcas sejam semelhantes e tenham a mesma pronúncia, os sufixos se pronunciam de forma diferente. Acrescenta que a marca anterior CASTELLUCA é um vocábulo fantasista cuja pronúncia correcta é [kastelluka], ao passo que a marca requerida é um vocábulo italiano cuja pronúncia é [kastellani].

19 No plano conceptual, a recorrente alega que as duas marcas não correspondem a vocábulos alemães, embora o prefixo «castel» seja o prefixo do vocábulo latino «castellum», que significa castelo, e, em alemão, este prefixo se traduza pelo seu equivalente fonético «Kastell».

20 Sublinha, a este respeito, que os dois vocábulos têm significados diferentes, na medida em que a marca anterior CASTELLUCA evoca o «castelo de Luca» ou o «castelo de Lucas», ao passo que o elemento «castellani» da marca requerida é um vocábulo italiano (trata-se do plural ou do genitivo do vocábulo «castellano») que significa castelão (Kastellan em alemão).

21 Na audiência, a recorrente confirmou que Castellani era um patronímico e não o nome de uma propriedade. Indicou que a família Castellani produzia e exportava vinho para o estrangeiro há praticamente um século, designadamente para a Alemanha.

22 A recorrente contesta a afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual a atenção dos consumidores recai sobretudo no prefixo das marcas, observando que a utilização do termo «castelo» é muito corrente no sector dos vinhos. Afirma que existe, no território em causa, um determinado número de marcas registadas que contêm os prefixos «castel», «castle», «Kastel» ou «château» e que os consumidores identificam um vinho devido ao sufixo associado a esses prefixos, que não apresentam nenhuma

natureza distintiva. Daqui resulta, segundo a recorrente, que os sufixos respectivos dos sinais em causa devem ser considerados os elementos distintivos e dominantes que chamam a atenção dos consumidores [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Abril de 2006, Madaus/IHMI - Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Colect., p. II-1115, n.º 55].

23 Quanto à apreciação do risco de confusão, a recorrente sustenta que não existe o risco de o público crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Maio de 2005, Grupo Sada/IHMI - Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Colect., p. II-1667, n.º 42, e de 14 de Julho de 2005, Reckitt Benckiser (España)/IHMI - Aladin (ALADIN), T-126/03, Colect., p. II-2861, n.º 78].

24 A recorrente considera que, na medida em que o prefixo «castel» não permite saber se os produtos provêm de uma ou outra empresa, o consumidor médio, normalmente informado e suficientemente atento, não poderá com esse prefixo distinguir as marcas em conflito. Segundo a recorrente, o consumidor médio sabe que dois vinhos cujas marcas comecem por «castel» não provêm obrigatoriamente da mesma empresa ou de empresas economicamente ligadas e que deve fazer recair a sua atenção no nome da empresa, no tipo de casta, na proveniência do vinho, etc. Considera que, no presente caso, o consumidor médio não se pode enganar sobre a origem do vinho quando observa as duas marcas em causa, que são diferentes, pelo que a marca requerida não é susceptível de criar confusão no espírito dos consumidores alemães.

25 Por último, a recorrente afirma que a marca anterior CASTELLUCA não é válida, alegando que a marca CASTELLANI é por si utilizada na Alemanha desde 1978 para produtos idênticos àqueles que são abrangidos pela marca anterior, como resulta da prova por si apresentada, e que essa utilização precedeu consequentemente os registos da marca anterior.

26 O IHMI contesta, a título preliminar, a afirmação da recorrente segundo a qual a Câmara de Recurso se limitou a comparar a marca anterior CASTELLUCA e a marca requerida devido à insuficiência da prova apresentada relativamente à utilização da marca anterior CASTELLUM. Confirma que a Câmara de Recurso não procedeu à apreciação desta prova, por as pretensões da opositora relativas à marca anterior CASTELLUCA, na qual se baseava também a oposição, terem sido consideradas procedentes. O IHMI recorda, a este respeito, que a constatação da existência de um risco de confusão relativamente a uma das marcas anteriores é suficiente para indeferir o pedido de marca comunitária no seu conjunto e que pode consequentemente, nesse caso, abster-se de proceder à apreciação de cada um dos direitos anteriores em que se baseia a oposição [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 17 de Março de 2004, El Corte Inglés/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colect., p. II-965, n.os 70 a 72, e de 16 de Setembro de 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion/IHMI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Colect., p. II-3191, n.º 48].

27 Relativamente aos produtos em causa, o IHMI alega que é facto assente que os produtos protegidos pelas marcas em conflito são idênticos.

28 No que se refere à comparação dos sinais em causa, o IHMI alega que, no plano visual, como foi salientado pela Câmara de Recurso, os elementos figurativos da marca requerida são entendidos como uma simples ilustração de um castelo e têm um reduzido carácter distintivo. Considera que o elemento dominante da marca requerida é o termo «castellani». A este respeito, considera que no caso de uma marca complexa que compreende uma combinação de elementos figurativos e nominativos o público atribui geralmente mais importância ao elemento nominativo, guardando na memória uma imagem imperfeita da marca.

29 O IHMI observa, em primeiro lugar, que a utilização de elementos figurativos com uma função decorativa combinados com elementos nominativos é corrente no mundo dos negócios, em segundo lugar, que os consumidores não têm o hábito de

não prestar atenção aos elementos nominativos e, em terceiro lugar, que não identificam a origem comercial dos produtos pela observação desses elementos decorativos. Assim, devido à sua posição na marca requerida, o elemento «castellani» desempenha um papel predominante, segundo o IHMI, quando o público pertinente é levado a identificar o sinal e a recordá-lo [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Julho de 2005, Wassen International/IHMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Colect., p. II-2897, n.os 39 a 41].

30 Consequentemente, ainda que as marcas em conflito sejam de natureza diferente, o IHMI, salientando, por um lado, que a marca requerida é dominada pelo seu elemento nominativo «castellani» e, por outro, que os elementos dominantes «castelluca» e «castellani» das marcas em conflito têm um grande número de letras em comum e uma extensão idêntica, alega que foi com razão que a decisão recorrida afirmou que essas marcas são semelhantes no plano visual.

31 No plano fonético, o IHMI observa que as marcas em conflito se pronunciam no território relevante em quatro sílabas, a saber, «cas-te-llu-ca» e «cas-te-lla-ni». Afirma que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou na decisão recorrida que as terminações diferentes dessas marcas não eram suficientes para considerar que estas não eram semelhantes no plano fonético, uma vez que as suas duas sílabas iniciais são idênticas e a sua terceira sílaba é nitidamente influenciada pelas consoantes «ll».

32 O IHMI sustenta que a apreciação das marcas em conflito feita pela recorrente é errónea, na medida em que resulta de uma partição artificial dessas marcas e não, como exigido pela jurisprudência, de uma análise dessas marcas no seu conjunto, tal como entendidas pelo público pertinente. Considera que, consideradas as marcas no seu conjunto, os sinais em conflito também apresentam um grau de semelhança fonética.

33 No plano conceptual, o IHMI refere que a Câmara de Recurso considerou que o consumidor pertinente associa os dois sinais CASTELLANI e CASTELLUCA ao vocábulo alemão «Kastell» (castelo) e que este conceito torna as marcas semelhantes.

34 Em resposta à afirmação da recorrente segundo a qual a presença de um mesmo conceito não é suficiente para criar uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito no território relevante, o IHMI indica que poucas marcas compostas pelo prefixo «castell» seguido de diferentes terminações constam do registo alemão das marcas, que diversas marcas contêm o termo «castello» seguido de um ou vários outros termos, mas que há poucas que sejam compostas pelo prefixo «castell» seguido de uma breve terminação, como sucede com as marcas em causa.

35 A este respeito, o IHMI sublinha que, como foi referido pela Câmara de Recurso na decisão recorrida, ainda que nenhum elemento nominativo das marcas em conflito tenha um significado especial em alemão, é possível que o consumidor médio alemão perceba no início das duas marcas o conceito de castelo, atendendo à sua semelhança com o termo alemão «Kastell». Considera, assim, que a semelhança conceptual não pode ser excluída.

36 No que se refere à apreciação do risco de confusão, o IHMI recorda a jurisprudência pertinente do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Primeira Instância na matéria e, em especial, os factores que devem ser tomados em consideração no âmbito da apreciação global do risco de confusão, a saber, o carácter distintivo da marca anterior, o grau de semelhança das marcas e dos produtos, a natureza dos produtos em causa e o grau de atenção do público pertinente.

37 Relativamente ao carácter distintivo do elemento «castell» no território pertinente, o IHMI relembra que, embora o carácter distintivo da marca anterior deva ser tomado em consideração na apreciação do risco de confusão, há ainda que considerar que se

trata apenas de um elemento entre outros que surgem durante essa apreciação. Deste modo, mesmo no caso de uma marca anterior com um fraco carácter distintivo, ou composta como no presente caso por um elemento («castell») com um fraco carácter distintivo, pode existir um risco de confusão, devido designadamente à semelhança dos sinais e dos produtos ou dos serviços visados [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 16 de Março de 2005, L'Oréal/IHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Colect., p. II-949, n.º 61, e de 8 de Dezembro de 2005, Castellblanch/IHMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Colect., p. II-5309, n.º 69].

38 Quanto ao grau de semelhança das marcas, o IHMI recorda que as marcas em conflito são semelhantes no plano visual e em parte semelhantes no plano fonético, não se podendo excluir que o consumidor alemão médio estabeleça uma ligação conceptual entre elas. Relativamente ao grau de semelhança dos produtos, o IHMI relembra que os produtos em causa devem ser considerados idênticos.

39 No que se refere aos produtos em causa, o IHMI relembra que o público visado por esses produtos no presente caso é composto por consumidores alemães médios de vinhos e de outras bebidas alcoólicas. Relativamente ao grau de atenção do público pertinente no momento da aquisição desses produtos, o IHMI considera que, regra geral, não se pode considerar que o consumidor médio de vinhos na Alemanha use de grande atenção no momento de aquisição desses produtos, na medida em que os produtos em causa se compõem de uma grande variedade de bebidas, tanto no plano da qualidade como no do preço, e que o público pertinente não é necessariamente especialista nem muito atento. Considera, consequentemente, que existe um risco de confusão na Alemanha, no sentido de que o público poderia pensar que os produtos em causa provêm de uma mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.

40 Segundo o IHMI, resulta de tudo o que precede que a Câmara de Recurso concluiu com razão pela existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, e que deve ser negado provimento ao fundamento da recorrente.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância

41 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo da marca requerida será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94, entende-se por marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

42 Segundo jurisprudência assente, constitui um risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Oberhauser/IHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Colect., p. II-4359, n.º 25; v. também, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 29, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 17].

43 Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 31 a 33 e jurisprudência referida].

44 Deve igualmente salientar-se que a percepção das marcas que o consumidor médio dos produtos ou serviços em causa tem desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo não procedendo a uma análise das suas diferentes particularidades [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância, Fifties, já referido no n.º 42 *supra*, n.º 28, e de 3 de Março de 2004, Mülhens/IHMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Colect., p. II-791, n.º 41; v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 23, e Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 42 *supra*, n.º 25]. Para efeitos desta apreciação global, supõe-se que o consumidor médio dos produtos em causa está normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Por outro lado, há que tomar em conta a circunstância de o consumidor médio raramente ter a possibilidade de proceder a uma comparação directa das diferentes marcas, devendo confiar na imagem imperfeita que conservou na memória. Importa igualmente tomar em consideração o facto de o nível de atenção do consumidor médio ser susceptível de variar em função da categoria de produtos ou serviços em causa (v., por analogia, acórdãos Lloyd Schuhfabrik Meyer, já referido no n.º 42 *supra*, n.º 26, e Fifties, já referido no n.º 42 *supra*, n.º 28).

45 No presente caso, há que recordar que a opositora deduziu oposição ao registo da marca requerida invocando a existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, com as marcas alemãs nominativas anteriores CASTELLUM e CASTELLUCA, que designam produtos pertencentes à classe 33 do acordo de Nice.

46 Na decisão recorrida, a Câmara de Recurso considerou, ao indeferir o pedido de registo devido à existência de um risco de confusão entre a marca requerida e a marca anterior CASTELLUCA, que não era necessário examinar a prova relativa à utilização da marca anterior CASTELLUM (n.ºs 15 e 23 da decisão recorrida).

47 Assim, no âmbito da análise do fundamento de anulação suscitado pela recorrente, há que proceder à apreciação do risco de confusão entre, por um lado, a marca requerida e, por outro, a marca anterior CASTELLUCA.

48 Dado que os produtos em causa são produtos de consumo corrente e que as marcas anteriores estão registadas na Alemanha, o público pertinente relativamente ao qual se deve apreciar o risco de confusão é constituído pelos consumidores médios da Alemanha.

49 Por outro lado, é facto assente que os produtos visados pelas marcas em conflito são idênticos. Desta forma, há apenas que proceder, à luz das considerações que precedem, à comparação dos sinais em conflito.

50 Importa recordar, a este respeito, que duas marcas são semelhantes quando, do ponto de vista do público pertinente, exista entre elas uma igualdade, pelo menos parcial, relativamente a um ou vários aspectos relevantes [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colect., p. II-4335, n.º 30, e de 26 de Janeiro de 2006, Volkswagen/IHMI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, não publicado na Colectânea, n.º 46].

51 A apreciação global do risco de confusão deve, no entanto, no que se refere à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, basear-se na impressão de conjunto produzida por estes, tendo, designadamente, em consideração os seus elementos distintivos e dominantes [v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips-Van Heusen/IHMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Colect., p. II-4335, n.º 47 e jurisprudência referida].

52 No presente caso, tratando-se da comparação visual, há que observar que a marca requerida constitui uma marca complexa, composta por um elemento nominativo, «castellani», e por um elemento figurativo constituído por duas linhas horizontais com, no centro, uma coroa ornada de torres, por um lado, e um escudo que representa um castelo e duas torres, encimados por uma coroa com duas palmas e uma cruz romana ao centro, por outro.

53 No que se refere à importância que deve ser atribuída ao elemento figurativo como elemento de diferenciação, este não pode constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca requerida. No presente caso, há que constatar, à semelhança do que a Câmara de Recurso considerou no n.º 19 da decisão recorrida, que os elementos figurativos desta marca são apreendidos como uma ilustração de um castelo e que esses elementos apresentam apenas um carácter distintivo reduzido. Com efeito, tratando-se de um produto como o vinho, a representação de um castelo não constitui um elemento que permita ao público pertinente reter esta componente figurativa como dominante na imagem que guardará da marca requerida. Pelo contrário, os consumidores estão habituados a designar e a reconhecer o vinho em função do elemento nominativo que serve para o identificar, quer este elemento designe, em especial, o produtor quer a propriedade em que o vinho é produzido [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 13 de Julho de 2005, Murúa Entrena/IHMI - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Colect., p. II-2831, n.º 56]. Deste modo, o elemento dominante da marca requerida é o seu elemento nominativo, a saber, o termo «castellani».

54 A Câmara de Recurso salientou igualmente, no mesmo número da decisão recorrida, que a primeira parte dos sinais, aquela que em sua opinião tem visualmente mais impacto, a saber, «castell», é idêntica. Ora, os elementos nominativos «castellani» e «castelluca» apresentam, é certo, uma determinada semelhança visual, uma vez que têm a mesma extensão e que as suas primeiras sete letras são idênticas e estão colocadas na mesma ordem («c-a-s-t-e-l-l»). No entanto, embora seja a parte inicial dos vocábulos que, frequentemente, chama a atenção do consumidor (acórdão MUNDICOR, já referido no n.º 26 *supra*, n.º 81), é com razão que a recorrente observa que a utilização do termo «castelo» é muito corrente para esta categoria específica de produtos. É apresentada aos consumidores uma tal variedade de nomes

e de produtos que comportam uma designação territorial associada aos termos «castello», «castel», «château», «Schloss» ou «castle» que, para os consumidores poderem identificar correctamente um vinho cujo nome se inicie por um desses vocábulos, o sufixo que lhe está associado deve ser por eles examinado atentamente. No presente caso, as letras finais dos sinais em conflito, a saber, «a», «n» e «i» quanto à marca requerida e «u», «c» e «a» quanto à marca anterior, são diferentes.

55 Desta forma, no âmbito da apreciação visual de conjunto dos sinais, a diferença constatada entre os elementos nominativos «castellani» e «castelluca» é suficiente para afastar uma semelhança visual dos sinais em conflito.

56 Relativamente à comparação fonética, contrariamente àquilo que foi considerado pela Câmara de Recurso no n.º 20 da decisão recorrida, as divergências entre os sinais, resultantes da diferença dos sufixos, «ani» quanto à marca requerida e «uca» quanto à marca anterior, são suficientes para os distinguir foneticamente em língua alemã, não obstante a identidade dos prefixos («castell»). Com efeito, se o público pertinente pronunciar os sufixos em causa em alemão, o elemento «ani» será pronunciado [ani] e o elemento «uca» [uka].

57 No que se refere à comparação conceptual, o Tribunal considera errada a apreciação da Câmara de Recurso, exposta no n.º 21 da decisão recorrida, segundo a qual o consumidor médio alemão pode associar da mesma forma as duas marcas com o vocábulo «Kastell», que significa castelo em alemão, pelo que existe uma semelhança conceptual entre os sinais em conflito.

58 A este respeito, há que recordar, em primeiro lugar, que a utilização do termo «castelo» é corrente no sector dos vinhos. Ora, a Alemanha representa o quarto mercado mundial relativamente ao consumo de vinho. Ainda que uma boa parte do consumo neste mercado incida sobre os vinhos alemães, a parte predominante

é alimentada por importações. Os principais fornecedores de vinhos à Alemanha são a Itália, a França e a Espanha. Consequentemente, o consumidor alemão está habituado a ver um grande número de marcas de vinhos cujo nome começa por «Schloss», «castello», «château», «castel» ou «castle» quando compra vinho numa loja especializada, num supermercado ou num hipermercado, ou quando escolhe um vinho que consta da lista de vinhos dum restaurante. Dará portanto menos importância ao prefixo e examinará atentamente o sufixo da marca constante da etiqueta da garrafa.

59 Em segundo lugar, a marca requerida contém um nome de família de origem italiana que será reconhecido como tal pelo público pertinente. Estando a gastronomia italiana e os produtos italianos divulgados na Alemanha, o consumidor médio alemão tem por hábito identificar um nome italiano e associá-lo a uma família. É muito improvável que o consumidor médio alemão associe a marca requerida ao vocábulo alemão «Kastellan». A marca anterior, por seu lado, faz alusão ao castelo de Luca ou será associada à cidade de Lucca, capital da província de Lucca, na Toscânia, Itália. Daqui resulta que existe uma diferença conceptual entre os dois sinais.

60 Deste modo, no âmbito de uma apreciação global das marcas em causa e contrariamente ao que foi considerado na decisão recorrida, as diferenças visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito são suficientes para impedir, não obstante a identidade dos produtos em causa, que as semelhanças entre os sinais em conflito gerem um risco de confusão no espírito do consumidor médio alemão.

61 Decorre de todos os desenvolvimentos que precedem que o único fundamento invocado pela recorrente deve ser acolhido e que há, consequentemente, que anular a decisão recorrida.

Quanto às despesas

62 Por força do disposto no artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

63 Tendo o IHMI sido vencido, há que condená-lo nas despesas, como pedido pela recorrente.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 22 de Fevereiro de 2002 (processo R 449/2005-1) é anulada.

2) O IHMI é condenado nas despesas.

Cooke Labucka Prek

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 20 de Novembro de 2007.

O secretário O presidente

E. Coulon J. D. Cooke