FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 20 november 2007 *

I mål T-149/06

**Castellani SpA,** Campagna Gello (Italien), företrätt av advokaterna A Di Maso och M. Di Maso,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av J. García Murillo, i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

**Markant Handels und Service GmbH,** Offenburg (Tyskland),

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 22 februari 2006 (ärende R 449/2005-1) om ett invändningsförfarande mellan Markant Handels und Service GmbH och Castellani SpA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och M. Prek,

justitiesekreterare: handläggaren C. Kristensen,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 17 maj 2006,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 13 september 2006,

efter förhandlingen den 6 februari 2007,

följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

1 Castellani SpA ingav den 25 september 2001 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurmärke:



3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Alkoholhaltiga drycker med undantag av öl.” Under invändningsförfarandet begränsade sökanden ansökan till ”Alkoholhaltiga drycker med undantag av öl, likörer, mousserande vin och Champagne”.

4 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 45/2002 av den 10 juni 2002.

5 Markant Handels und Service GmbH framställde den 4 september 2002 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94. Invändningen grundades på följande äldre registreringar:

— Den tyska registreringen nr 1148027, CASTELLUM, av den 17 oktober 1989, för ”viner med undantag av mousserande vin” i klass 33.

— Den tyska registreringen nr 39720803.0, CASTELLUCA, av den 20 augusti 1997, för ”viner” i klass 33.

6 Invändningen avsåg samtliga varor som omfattades av de äldre registreringarna och riktades mot samtliga varor som avsågs med det sökta varumärket. Till stöd för

invändningen åberopades att det förelåg risk för förväxling hos allmänheten på grund av den likhet som förelåg mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket samt på grund av att de ifrågavarande varorna var identiska i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

7 Sökanden begärde att invändaren skulle lägga fram bevis för att det äldre varumärket CASTELLUM verkligen använts. Invändaren efterkom denna begäran den 31 juli 2003.

8 Harmoniseringsbyråns invändningsenhet avslog invändningen i dess helhet genom beslut av den 10 mars 2005. I beslutet gjorde invändningsenheten inte någon bedömning av det bevis på användning som invändaren förebringat och jämförde endast det sökta varumärket med de två äldre varumärken som invändningen grundades på. Invändningsenheten ansåg att det sökta varumärket och de äldre varumärkena var olika i visuellt och fonetiskt hänseende samt att omsättningskretsen inte skulle uppfatta någon begreppsmässig likhet mellan de motstående varumärkena, eftersom alla kännetecknen saknade innebörd på tyska.

9 Den 20 april 2005 överklagade invändaren invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 57–59 i förordning nr 40/94.

10 Genom beslut av den 22 februari 2006 (nedan kallat det angripna beslutet) upphävde första överklagandenämnden invändningsenhetens beslut och avslog registreringsansökan. Överklagandenämnden ansåg i sak att det med beaktande av bland annat den visuella och begreppsmässiga likheten mellan varumärkena och med hänsyn till att de ifrågavarande varorna var identiska, förelåg risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket CASTELLUCA.

**Parternas yrkanden**

11 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

12 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan i dess helhet, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

**Rättslig bedömning**

13 Sökanden har till stöd för sin talan som enda grund åberopat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

*Parternas argument*

14 Sökanden har inledningsvis anfört att överklagandenämnden hade fog för att jämföra det sökta varumärket med endast det äldre varumärket CASTELLUCA, eftersom invändaren inte hade lagt fram något relevant bevis för att det äldre varumärket CASTELLUM hade använts under de fem senaste åren i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

15 Sökanden har med avseende på varuslagsjämförelsen medgett att de varor som avses med de motstående varumärkena är identiska, eftersom det är fråga om vin.

16 Sökanden anser däremot att det vid en jämförelse mellan de motstående kännetecknen CASTELLANI och CASTELLUCA inte föreligger någon likhet som kan medföra risk för förväxling hos normalt informerade konsumenter och i synnerhet inte för tyska konsumenter.

17 Sökanden har i visuellt hänseende anmärkt att det sökta varumärket innehåller beståndsdelar som skiljer sig från det äldre varumärket CASTELLUCA. Sökanden har för det första betonat att bokstäverna a, n och i återfinns i det sökta varumärket och u, c och a i det äldre varumärket. Sökanden har vidare betonat att till skillnad från det äldre varumärket är det sökta varumärket ett figurmärke, vilket består av ordet castellani som är understruket med två horisontella linjer, i vars mitt finns en tornprydd krona. Ovanför återfinns en vapensköld som föreställer ett slott med två torn under en krona med två palmkvistar och ett latinskt kors i mitten. Sökanden anser att detta figurelement har en mycket stor särskiljningsförmåga i motsats till prefixet i de motstående varumärkena som saknar särskiljningsförmåga med avseende på de varor som omfattas.

18 I fonetiskt hänseende har sökanden anfört att de båda varumärkena uttalas olika på samtliga europeiska språk och framför allt på tyska. Sökanden har anmärkt att varumärkenas prefix visserligen liknar varandra och uttalas på samma sätt, men att suffixen uttalas olika. Sökanden har tillagt att det äldre varumärket CASTELLUCA är ett fantasiord, vars riktiga uttal är [kastelluka], medan det sökta varumärket är ett italienskt ord som skall uttalas [kastellani].

19 Sökanden har i begreppsmässigt hänseende hävdat att de båda varumärkena inte motsvarar något tyskt ord, även om prefixet castel utgör prefixet i det latinska ordet castellum, som betyder slott, och detta prefix översätts till tyska med sin fonetiska motsvarighet Kastell.

20 Sökanden har härvid betonat att de båda orden har olika betydelse såtillvida att det äldre varumärket CASTELLUCA hänför sig till slottet Luca eller slottet Lucas, medan beståndsdelen castellani i det sökta varumärket är ett italienskt ord (det är fråga om plural- eller genitivformen av ordet castellano), som betyder slottsherre (på tyska Kastellan).

21 Sökanden har under förhandlingen medgett att Castellani är ett efternamn och inte namnet på egendomen. Sökanden har uppgett att familjen Castellani har tillverkat och exporterat vin utomlands, bland annat till Tyskland, sedan nästan ett århundrade.

22 Sökanden har bestritt överklagandenämndens påstående att konsumenterna är särskilt uppmärksamma på varumärkenas prefix och har anmärkt att ordet slott är mycket vanligt förekommande inom vinsektorn. Sökanden har gjort gällande att det inom det ifrågavarande området finns ett antal registrerade varumärken som innehåller prefixen castel, castle, Kastel eller château och att konsumenterna identifierar ett vin med hjälp av det suffix som sätts samman med dessa prefix som inte har någon

särskiljningsförmåga. Härav följer enligt sökanden att de ifrågavarande kännetecknens respektive suffix skall anses utgöra särskiljande och dominerande beståndsdelar som drar konsumenternas uppmärksamhet till sig (förstainstansrättens dom av den 5 april 2006 i mål T-202/04, Madaus mot harmoniseringsbyrån – Optima Healthcare (ECHINAID), REG 2006, s. II-1115, punkt 55).

23 Beträffande risken för förväxling har sökanden hävdat att det inte finns någon risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band (förstainstansrättens dom av den 11 maj 2005 i mål T-31/03, Grupo Sada mot harmoniseringsbyrån – Sadia (GRUPO SADA), REG 2005, s. II-1667, punkt 42, och av den 14 juli 2005 i mål T-126/03, Reckitt Benckiser (España) mot harmoniseringsbyrån – Aladin (ALADIN), REG 2005, s. II-2861, punkt 78).

24 Sökanden anser att en normalt informerad och tillräckligt uppmärksam genomsnittskonsument inte kan skilja de motstående varumärkena åt med ledning av prefixet castel, eftersom detta prefix inte gör det möjligt att skilja på varor som kommer från olika företag. Enligt sökanden vet genomsnittskonsumenten att två viner som har varumärken som börjar på castel inte med nödvändighet kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band och att han måste vara uppmärksam på företagets firma, druvsorten, vinets ursprung och så vidare. Sökanden anser att genomsnittskonsumenten i förevarande fall inte kan ta fel på vinets ursprung när han betraktar de två ifrågavarande varumärkena som är olika. Det sökta varumärket kan därför inte ge upphov till risk för förväxling hos de tyska konsumenterna.

25 Sökanden har slutligen gjort gällande att det äldre varumärket CASTELLUCA inte är giltigt. Sökandebolaget har hävdat att det har använt sitt varumärke CASTELLANI i Tyskland sedan år 1978 för varor som är identiska med dem som omfattas av det äldre varumärket och att det har förebringat bevisning för detta. Sökanden använde därmed sitt varumärke innan det äldre varumärket registrerades.

26 Harmoniseringsbyrån har först och främst bestritt sökandens påstående att överklagandenämnden jämförde det sökta varumärket med endast det äldre varumärket CASTELLUCA på grund av att den bevisning som förebringats för användning av det äldre varumärket CASTELLUM varit otillräcklig. Harmoniseringsbyrån har bekräftat att överklagandenämnden inte bedömde denna bevisning, eftersom överklagandenämnden godtog invändarens påståenden avseende det äldre varumärket CASTELLUCA, som invändningen också grundades på. Harmoniseringsbyrån har härvid erinrat om att det är tillräckligt att konstatera att risk för förväxling föreligger med avseende på ett av de äldre varumärkena för att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke skall avslås och att harmoniseringsbyrån således kan underlåta att bedöma var och en av de äldre rättigheter som invändningen grundas på (förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkterna 70–72, och av den 16 september 2004 i mål T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion mot harmoniseringsbyrån – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), REG 2004, s. II-3191, punkt 48).

27 Med avseende på de ifrågavarande varorna har harmoniseringsbyrån gjort gällande att det är utrett att de varor som skyddas av de motstående varumärkena är identiska.

28 Harmoniseringsbyrån har med avseende på jämförelsen mellan de ifrågavarande kännetecknen hävdat att figurelementen i det sökta varumärket, såsom överklagandenämnden angav, i visuellt hänseende endast kommer att uppfattas som en illustration av ett slott och att dessa beståndsdelar endast har låg särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån anser att den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket utgörs av ordet castellani. Harmoniseringsbyrån anser härvid att omsättningskretsen, i fråga om ett sammansatt varumärke som omfattar både figur- och ordelement, i allmänhet fäster större vikt vid ordelementet, eftersom den har en oklar minnesbild av varumärket.

29 Harmoniseringsbyrån har först och främst anmärkt att det är vanligt i affärsvärlden att använda figurelement som har en dekorativ funktion tillsammans med ordelement. Harmoniseringsbyrån har för det andra anmärkt att konsumenterna inte är

vana vid att inte uppmärksamma ordelement och för det tredje att konsumenterna inte identifierar en varas kommersiella ursprung med ledning av sådana dekorativa beståndsdelar. Med hänsyn till placeringen i det sökta varumärket är beståndsdelen castellani således dominerande enligt harmoniseringsbyrån, eftersom omsättningskretsen identifierar och minns kännetecknet med ledning av denna (förstainstansrättens dom av den 14 juli 2005 i mål T-312/03, Wassen International mot harmoniseringsbyrån – Stroschein Gesundkost (SELENIUM ACE), REG 2005, s. II-2897, punkterna 39–41).

30 Trots att de motstående varumärkena är av olika slag har harmoniseringsbyrån följaktligen gjort gällande att det var befogat att i det angripna beslutet påstå att dessa varumärken liknar varandra i visuellt hänseende. Harmoniseringsbyrån har nämligen anfört dels att det sökta varumärket domineras av ordelementet castellani, dels att ett stort antal bokstäver i de dominerande beståndsdelarna castelluca och castellani i de motstående varumärkena överensstämmer med varandra och att dessa beståndsdelar är lika långa.

31 Harmoniseringsbyrån har i fonetiskt avseende anmärkt att de motstående varumärkena inom det relevanta området uttalas med fyra stavelser, nämligen cas-te-llu-ca och cas-te-lla-ni. Harmoniseringsbyrån har hävdat att överklagandenämnden hade fog för att i det angripna beslutet finna att dessa varumärkens olika ändelser inte var tillräckliga för att det skulle anses att varumärkena inte liknade varandra i fonetiskt hänseende, eftersom de två första stavelserna var identiska och konsonanterna ”ll” inverkade starkt i den tredje stavelsen i varumärkena.

32 Harmoniseringsbyrån har hävdat att sökandens bedömning av de motstående varumärkena är felaktig med hänsyn till att den följer av en artificiell uppdelning av varumärkena och inte, såsom fordras enligt rättspraxis, grundas på en bedömning av det helhetsintryck som dessa varumärken ger när omsättningskretsen uppfattar dem. Harmoniseringsbyrån anser att de motstående varumärkena vid en helhetsbedömning även företer fonetiska likheter i viss mån.

33 Harmoniseringsbyrån har i begreppsmässigt hänseende anfört att överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen associerar de båda kännetecknen CASTELLANI och CASTELLUCA med det tyska ordet Kastell (slott) och att detta begrepp innebär att varumärkena liknar varandra.

34 Till svar på sökandens påstående att den omständigheten att ett och samma begrepp förekommer inte är tillräcklig för att de motstående kännetecknen skall anses likna varandra i begreppsmässigt hänseende inom det aktuella området, har harmoniseringsbyrån angett att endast ett fåtal varumärken som är sammansatta av prefixet castell och olika ändelser förekommer i det tyska varumärkesregistret och vidare att olika varumärken som innehåller ordet castello följt av ett eller flera andra ord förekommer, men att endast ett fåtal är sammansatta av prefixet castell och en kort ändelse, såsom i de ifrågavarande varumärkena.

35 Trots att det inte finns något ordelement i de motstående varumärkena som har någon särskild betydelse på tyska, har harmoniseringsbyrån härvid, liksom överklagandenämnden angav i det angripna beslutet, betonat att den tyske genomsnittskonsumenten kan uppfatta begreppet slott i början av de båda varumärkena, eftersom inledningen i båda fallen påminner om det tyska ordet Kastell. Harmoniseringsbyrån anser därför att det inte kan uteslutas att likhet föreligger i begreppsmässigt hänseende.

36 Harmoniseringsbyrån har med avseende på bedömningen av risken för förväxling erinrat om domstolens och förstainstansrättens relevanta rättspraxis på området och särskilt vilka faktorer som skall beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, nämligen det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, graden av varumärkeslikhet och varuslagslikhet, de ifrågavarande varornas art och hur uppmärksam omsättningskretsen är.

37 Med avseende på särskiljningsförmågan hos beståndsdelen castell inom det relevanta området har harmoniseringsbyrån erinrat om att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visserligen skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling, men att

det även skall beaktas att den omständigheten endast utgör en omständighet bland andra som ingår i denna bedömning. Därför kan det, även då det är fråga om ett äldre varumärke som har låg särskiljningsförmåga eller, såsom i förevarande mål, består av en beståndsdel (castell) som har låg särskiljningsförmåga, föreligga risk för förväxling, bland annat med anledning av att kännetecknen liknar varandra och att de varor eller tjänster som avses liknar varandra (förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61, och av den 8 december 2005 i mål T-29/04, Castellblanch mot harmoniseringsbyrån – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), REG 2005, s. II-5309, punkt 69).

38 Harmoniseringsbyrån har med avseende på graden av varumärkeslikhet erinrat om att de motstående varumärkena liknar varandra i visuellt hänseende, att de delvis liknar varandra i fonetiskt hänseende och att det inte kan uteslutas att den tyske genomsnittskonsumenten sätter dem i begreppsmässigt samband med varandra. Beträffande graden av varuslagslikhet har harmoniseringsbyrån erinrat om att de ifrågavarande varorna måste anses vara identiska.

39 Med avseende på de ifrågavarande varorna har harmoniseringsbyrån erinrat om att den omsättningskrets som avses med dessa varor i förevarande mål består av tyska genomsnittskonsumenter av vin och andra alkoholhaltiga drycker. Beträffande omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå vid inköp av dessa varor anser harmoniseringsbyrån att det i allmänhet inte kan anses att tyska genomsnittskonsumenter av vin är särskilt uppmärksamma när de köper sådana varor. De ifrågavarande varorna utgörs nämligen av drycker som är mycket olika både med avseende på pris och kvalitet, och omsättningskretsen är inte med nödvändighet vare sig sakkunnig eller särskilt uppmärksam. Harmoniseringsbyrån anser därför att risk för förväxling föreligger i Tyskland i den meningen att allmänheten kan tro att varorna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

40 Enligt harmoniseringsbyrån framgår det av vad ovan anförts att överklagandenämnden med fog fann att risk för förväxling förelåg i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Talan kan därför inte vinna bifall på sökandens grund.

*Förstainstansrättens bedömning*

41 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. I enlighet med artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 skall med äldre varumärken förstås varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

42 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-104/01, Oberhauser mot harmoniseringsbyrån – Petit Liberto (Fifties), REG 2002, s. II-4359, punkt 25; se analogt även domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).

43 Enligt samma rättspraxis skall vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och med beaktande av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).

44 Förstainstansrätten anger vidare att den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 42 nämnda målet Fifties, punkt 28, och av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Mühlens mot harmoniseringsbyrån – Zirh International (ZIRH), REG 2004, s. II-791, punkt 41; se analogt domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och i det ovan i punkt 42 nämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25). I samband med denna helhetsbedömning förväntas genomsnittskonsumenten av varorna i fråga vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Vidare skall hänsyn tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av varumärkena. Det skall även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se analogt domarna i de ovan i punkt 42 nämnda målen Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26, och Fifties, punkt 28).

45 Det skall i förevarande mål erinras om att invändaren har invänt mot registrering av det sökta varumärket genom att åberopa att risk för förväxling med de äldre tyska ordmärkena CASTELLUM och CASTELLUCA, som avser varor i klass 33 i Niceöverenskommelsen, föreligger i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

46 Eftersom överklagandenämnden avslog ansökan om registrering med hänsyn till att risk för förväxling förelåg mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket CASTELLUCA, fann nämnden i det angripna beslutet att det inte var nödvändigt att undersöka bevisningen för att det äldre varumärket CASTELLUM verkligen använts (punkterna 15 och 23 i det angripna beslutet).

47 I samband med prövningen av sökandens grund för ogiltigförklaring skall förstainstansrätten därför bedöma risken för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket CASTELLUCA.

48 Med hänsyn till att de ifrågavarande varorna är gängse konsumentvaror och att de äldre varumärkena är registrerade i Tyskland, skall risken för förväxling bedömas med beaktande av en omsättningskrets som består av genomsnittskonsumenterna i Tyskland.

49 Det är i övrigt utrett att de varor som omfattas av de motstående varumärkena är identiska. Mot bakgrund av vad ovan anförts skall förstainstansrätten därför jämföra endast de motstående kännetecknen.

50 Förstainstansrätten erinrar härvid om att två varumärken liknar varandra om det ur omsättningskretsens synvinkel förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem i ett eller flera relevanta avseenden (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30, och av den 26 januari 2006 i mål T-317/03, Volkswagen mot harmoniseringsbyrån – Nacional Motor (Variant), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 46).

51 Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall emellertid, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

52 I förevarande mål skall det med avseende på jämförelsen i visuellt hänseende anmärkas att det sökta varumärket är ett sammansatt varumärke som består av ordelementet castellani och ett figurelement som består av dels två horisontella linjer i vars mitt finns en tornprydd krona, dels en vapensköld som föreställer ett slott med två torn under en krona med två palmkvistar och ett latinskt kors i mitten.

53 Figurelementet kan, med avseende på den betydelse det skall tillmätas som särskiljande beståndsdel, inte utgöra den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som det sökta varumärket åstadkommer. I förevarande mål skall, i likhet med vad överklagandenämnden fann i punkt 19 i det angripna beslutet, konstateras att figurelementen i detta varumärke kommer att uppfattas som en illustration av ett slott och att dessa beståndsdelar endast har låg särskiljningsförmåga. Eftersom det är fråga om en sådan produkt som vin är nämligen inte en bild av ett slott sådan att omsättningskretsen minns detta figurelement som den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket, som den lägger på minnet. Däremot är konsumenterna vana vid att ange och känna igen vin med ledning av det ordelement som tjänar som igenkänningstecken och att detta ordelement bland annat anger den som skördat vinet eller den egendom där vinet har framställts (förstainstansrättens dom av den 13 juli 2005 i mål T-40/03, Murúa Entrena mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), REG 2005, s. II-2831, punkt 56). Den dominerande beståndsdelen i det sökta varumärket utgörs därför av dess ordelement, det vill säga ordet castellani.

54 Överklagandenämnden angav i den ovannämnda punkten i det angripna beslutet vidare att den första delen av kännetecknen, som enligt överklagandenämnden är den mest anslående i visuellt hänseende, nämligen castell, var identisk. Ordelementen castellani och castelluca företer visserligen vissa visuella likheter, eftersom de är lika långa och eftersom de sju första bokstäverna är identiska och står i samma ordning (c-a-s-t-e-l-l). Konsumentens uppmärksamhet dras visserligen ofta till ordens första del (domen i det ovan i punkt 26 nämnda målet MUNDICOR, punkt 81). Sökanden har emellertid fog för att anmärka att uttrycket slott används mycket ofta för denna särskilda kategori varor. En så stor mångfald namn på varor som utbjuds

till konsumenterna innehåller beteckningar på områden tillsammans med orden castello, castel, château, Schloss eller castle att konsumenterna måste undersöka det suffix som anges tillsammans med ett av dessa ord noggrant för att på rätt sätt kunna identifiera ett vin vars namn börjar med något av dem. I förevarande mål är slutbokstäverna i de motstående varumärkena olika, nämligen a, n och i i det sökta varumärket och u, c och a i det äldre varumärket.

55 Vid en visuell helhetsbedömning av kännetecknen är därför den skillnad som har konstaterats mellan ordelementen castellani och castelluca tillräcklig för att det skall anses att de motstående kännetecknen inte liknar varandra i visuellt hänseende.

56 Vad beträffar jämförelsen i fonetiskt hänseende är den skillnad mellan kännetecknen som följer av att suffixen är olika – ani i det sökta varumärket och uca i det äldre – i motsats till vad överklagandenämnden fann i punkt 20 i det angripna beslutet, tillräcklig för att i fonetiskt hänseende skilja varumärkena åt på tyska, trots att prefixen (castell) är identiska. Om omsättningskretsen uttalar de ifrågavarande suffixen på tyska kommer beståndsdelen ani nämligen att uttalas ani och uca kommer att uttalas uka.

57 Beträffande jämförelsen i begreppsmässigt hänseende finner förstainstansrätten att överklagandenämndens bedömning i punkt 21 i det angripna beslutet är felaktig. Enligt överklagandenämndens bedömning kan den tyske genomsnittskonsumenten på samma sätt associera båda varumärkena med ordet Kastell, som betyder slott på tyska, varför begreppsmässig likhet föreligger mellan de motstående kännetecknen.

58 Förstainstansrätten erinrar härvid först och främst om att uttrycket slott är vanligt förekommande inom vinsektorn. Tyskland är den fjärde största marknaden i världen med avseende på vinkonsumtion. Visserligen täcks en stor del av konsumtionsmarknaden av tyska viner, men en övervägande del tillgodoses genom import. De största

vinleverantörerna i Tyskland är Italien, Frankrike och Spanien. De tyska konsumenterna är därför vana vid att se ett stort antal vinmärken som börjar på Schloss, castello, château, castel eller castle när de köper vin i en specialaffär, ett snabbköp eller en stormarknad eller när de väljer vin från vinlistan på en restaurang. De är därför mindre uppmärksamma på prefixet men granskar noggrant suffixet i det varumärke som finns på vinflaskans etikett.

59 För det andra innehåller det sökta varumärket ett italienskt släktnamn som omsättningskretsen kommer att känna igen som ett sådant. Eftersom italiensk kokkonst och italienska varor är vanligt förekommande i Tyskland, är tyska genomsnittskonsumenter vana vid att känna igen italienska namn och att associera dem med en släkt. Det är högst osannolikt att tyska genomsnittskonsumenter skulle associera det sökta varumärket med det tyska ordet Kastellan. Det äldre varumärket anspelar i sin tur på slottet Luca eller kommer att associeras med staden Lucca, som är huvudort i provinsen Lucca i Toscana i Italien. Härav följer att de båda varumärkena är olika i begreppsmässigt hänseende.

60 Vid en helhetsbedömning finner förstainstansrätten därför, i motsats till vad som anges i det angripna beslutet, att de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen är tillräckliga för att förhindra att likheterna mellan kännetecknen orsakar risk för förväxling hos den tyske genomsnittskonsumenten, trots att de varor som avses är identiska.

61 Av vad anförts följer att talan skall bifallas på sökandens enda grund och att det angripna beslutet därmed skall ogiltigförklaras.

**Rättegångskostnader**

62 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

63 Sökanden har yrkat att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån har tappat målet, skall sökandens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

**1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 22 februari 2006 (ärende R 449/2005-1) ogiltigförklaras.**

**2) Harmoniseringsbyrån skall ersätta rättegångskostnaderna.**

Cooke Labucka Prek

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 20 november 2007.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitiesekreterare Ordförande