SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

20 ta' Novembru 2007 *

Fil-Kawża T-149/06,

Castellani SpA, stabbilita f'Campagna Gello (l-Italja), irrappreżentata minn A. Di Maso u M. Di Maso, avukati,

rikorrenti

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn J. García Murillo, bħala aġent,

konvenut

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

il-parti l-oħra fil-proċedimenti quddiem l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-UASI kienet

Markant Handels und Service GmbH, stabbilita f'Offenburg (il-Ġermanja),

li għandha bħala suġġett rikors mid-deċiżjoni ta' l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-UASI tat-22 ta' Frar 2006 (Każ R 449/2005-1), li jirrigwarda proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Markant Handels und Service GmbH u Castellani SpA,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA
TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ (L-Ewwel Awla),

komposta minn J. D. Cooke, President, I. Labucka u M. Prek, Imħallfin,

Reġistratur: C. Kristensen, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-17 ta' Mejju 2006,

wara li rat ir-risposta ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-13 ta' Settembru 2006,

wara s-seduta tas-6 ta' Frar 2007,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fil-25 ta' Settembru 2001 Castellani SpA ppreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja ma' l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, ta' l-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), kif emendat.

2 Ir-reġistrazzjoni ġiet mitluba għat-trade mark figurattiva li ġejja:



CASTELLANI

3 Il-prodotti li għalihom saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 33 skond il-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "Xorb alkoħoliku minbarra birer". Matul il-proċedimenti ta' oppożizzjoni, ir-rikorrenti llimitat l-applikazzjoni għal "Xarbiet alkoħoliċi minbarra birer, likuri, inbejjed bil-gass u xampanja".

4 Din l-applikazzjoni ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-Trade Marks Komunitarji* Nru 45/2002 ta' l-10 ta' Ġunju 2002.

5 Fl-4 ta' Settembru 2002, Markant Handels und Service GmbH ressqet oppożizzjoni, skond l-Artikolu 42 tar-Regolament Nru 40/94, kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. L-oppożizzjoni kienet ibbażata fuq ir-reġistrazzjonijiet preċedenti li ġejjin:

— reġistrazzjoni Ġermaniża Nru 1148027, CASTELLUM, bid-data tas-17 ta' Ottubru 1989 għall-"inbejjed, minbarra l-inbejjed bil-gass", li jaqgħu taħt il-klassi 33;

— reġistrazzjoni Ġermaniża Nru 39720803.0, CASTELLUCA, bid-data ta' l-20 ta' Awwissu 1997 għall-"inbejjed", li jaqgħu taħt il-klassi 33.

6 L-oppożizzjoni kienet tirrigwarda l-prodotti kollha koperti mir-reġistrazzjonijiet preċedenti u kienet magħmula fir-rigward tal-prodotti kollha koperti mit-trade mark

li għaliha saret applikazzjoni. Il-motiv invokat in sostenn ta' l-oppożizzjoni kien il-probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku minħabba fix-xebh bejn it-trade marks preċedenti u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u l-identiċità tal-prodotti in kwistjoni, skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

7 Ir-rikorrenti talbet lill-parti li qegħda topponi, il-prova ta' l-użu ġenwin tat-trade mark preċedenti CASTELLUM. Il-parti li qegħda topponi laqgħet din it-talba fil-31 ta' Lulju 2003.

8 Bid-deċiżjoni ta' l-10 ta' Marzu 2005, id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni ta' l-UASI ċaħdet l-oppożizzjoni fit-totalità tagħha. Fid-deċiżjoni tagħha, din ma pproċedietx għall-evalwazzjoni tal-prova ta' l-użu ġenwin li ġabet il-parti li qegħda topponi u llimitat ruħha tqabbel it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni maż-żewġ trade marks preċedenti li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni. Hija qieset li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade marks preċedenti kienu differenti minn aspett viżwali u fonetiku u li, minn aspett kunċettwali, is-sinjali kollha kienu nieqsa minn tifsira fil-lingwa Ġermaniża, għalhekk il-pubbliku rilevanti ma seta' jsib l-ebda xebh kunċettwali bejn it-trade marks konfliġġenti.

9 Fl-20 ta' April 2005, il-parti li qegħda topponi ressqet appell, skond l-Artikoli 57 sa 59 tar-Regolament Nru 40/94, kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' Oppożizzjoni.

10 Permezz ta' deċiżjoni tat-22 ta' Frar 2006 (iktar'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-UASI annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni u ċaħad l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. Sostanzjalment, il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra li, billi b'mod partikolari jittieħed in kunsiderazzjoni x-xebh viżiv u kunċettwali tat-trade marks, kif ukoll l-identiċità tal-prodotti in kwistjoni, hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti CASTELLUCA.

It-talbiet tal-partijiet

11 Ir-rikorrenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex jogħġobha:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI għall-ispejjeż.

12 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza jogħġobha:

— tiċħad ir-rikors fit-totalità tiegħu;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

13 In sostenn tar-rikors tagħha, ir-rikorrenti invokat raġuni waħda, ibbażata fuq il-ksur ta' l-Artikolu 8(1)(b), tar-Regolament Nru 40/94.

L-argumenti tal-partijiet

14 L-ewwel nett, ir-rikorrenti tqis li l-Bord ta' l-Appell, ġustament, qabbel biss it-trade mark preċedenti CASTELLUCA u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, billi l-parti li qegħda topponi ma ppreżentat l-ebda prova adegwata ta' l-użu tat-trade mark preċedenti CASTELLUM matul l-aħħar ħames snin, skond l-Artikolu 43(2) u (3) tar-Regolament Nru 40/94.

15 F'dak li jirrigwarda t-tqabbil tal-prodotti in kwistjoni, ir-rikorrenti tammetti li l-prodotti koperti mit-trade marks konfliġġenti huma identiċi, billi dan jirrigwarda inbid.

16 Minn naħa l-oħra, għal dak li jirrigwarda t-tqabbil tas-sinjali konfliġġenti, CASTELLANI u CASTELLUCA, ir-rikorrenti tqis li ma hemm l-ebda xebh bejniethom li joħloq probabbiltà ta' konfużjoni għall-konsumaturi, b'mod partikolari, il-konsumaturi Ġermaniżi, li huma meqjusa bħala normalment informati.

17 Fuq livell viżiv, ir-rikorrenti tosserva li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fiha elementi differenti mit-trade mark preċedenti CASTELLUCA. Hija tenfasizza, l-ewwel nett, il-preżenza ta' l-ittri "a", "n" u "i" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u dik ta' l-ittri "u", "c" u "a" fit-trade mark preċedenti u, it-tieni nett, il-fatt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, għad-differenza ta' din ta' l-aħħar, hija trade mark figurattiva, magħmula mill-kelma "castellani" b'żewġ rigi orizzontali taħtha, b'kuruna fiċ-ċentru li hija mżejna b'torrijiet, minn naħa, u mqegħda taħt stemma b'kastell u żewġ torrijiet, b'kuruna fuqha li għandha żewġ palmi u salib Latin fiċ-ċentru, min-naħa l-oħra. Ir-rikorrenti tikkunsidra li dan l-element figurattiv jippreżenta karattru distintiv ħafna, kuntrarjament għall-prefiss tat-trade marks konfliġġenti li huma nieqsa mill-karattru distintiv għall-prodotti koperti.

18 Fuq livell fonetiku, ir-rikorrenti tgħid li teżisti differenza fil-mod kif tippronunzja ż-żewġ trade marks fil-lingwi kollha Ewropej u, b'mod partikolari, fil-lingwa Ġermaniża. Hija tosserva li, anki jekk il-prefissi tat-trade marks huma simili u huma ppronunzjati bl-istess mod, is-suffissi huma ppronunzjati b'mod differenti. Hija żżid li t-trade mark preċedenti CASTELLUCA hija kelma vvintata li l-pronunzja korretta tagħha hija [kastelluka], waqt li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija kelma Taljana li hija ppronunzjata [kastellani].

19 Fuq livell kunċettwali, ir-rikorrenti tqis li ż-żewġ trade marks ma jikkorrispondux għal kliem Ġermaniżi anki jekk il-prefiss "castel" huwa l-prefiss tal-kelma Latina "castellum", li jfisser kastell u li, fil-Ġermaniż, dan il-prefiss huwa tradott permezz tal-forma fonetika ekwivalenti tiegħu "Kastell".

20 F'dan ir-rigward hija tenfasizza, li ż-żewġ kelmiet għandhom tifsiriet differenti, fis-sens li t-trade mark preċedenti CASTELLUCA tirreferi għall-"kastell ta' Luca" jew il-"kastell ta' Lucas", waqt li l-kelma "castellani" tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija kelma Taljana (hija l-plural jew il-ġenittiv tal-kelma "castellano") li tifsser kastellan (Kastellan bil-Ġermaniż).

21 Matul is-seduta, ir-rikorrenti kkonfermat li Castellani kien isem personali u mhux l-isem tal-proprjetà. Hija indikat li l-familja Castellani pproduċiet u esportat inbid barra mill-pajjiż għal dan l-aħħar seklu, b'mod partikolari, fil-Ġermanja.

22 Ir-rikorrenti tikkontesta l-affermazzjoni tal-Bord ta' l-Appell li tgħid li l-attenzjoni tal-konsumaturi tmur l-iktar fuq il-prefiss tat-trade marks, billi tosserva li l-użu tal-kelma "château" hija komuni ħafna fis-settur ta' l-inbejjed. Hija tafferma li jeżistu, fuq it-territorju kkonċernat, numru ta' trade marks irreġistrati bil-prefissi "castel", "castle", "Kastel" jew "château" u li l-konsumaturi jidentifikaw inbid permezz

tas-suffiss assoċjat ma' dawn il-prefissi li ma jippreżentaw l-ebda karattru distintiv. Jirriżulta minn dan, skondha, illi s-suffissi rispettivi tas-sinjali in kwistjoni għandhom ikunu kkunsidrati bħala elementi distintivi u dominanti li jiġbdu l-attenzjoni tal-konsumaturi [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-5 ta' April 2006, Madaus vs UASI — Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Ġabra p. II-1115, punt 55].

23 Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, ir-rikorrenti ssostni li ma jeżisti l-ebda riskju li l-pubbliku jista' jemmen li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni jiġu mill-istess impriża jew minn impriżi li għandhom rabta ekonomika bejniethom [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-11 ta' Mejju 2005, Grupo Sada vs UASI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Ġabra p. II-1667, punt 42, u ta' l-14 ta' Lulju 2005, Reckitt Benckiser (España) vs UASI — Aladin (ALADIN), T-126/03, Ġabra p. II-2861, punt 78].

24 Ir-rikorrenti tikkunsidra li, billi l-prefiss "castel" ma jippermettix distinzjoni bejn il-prodotti li ġejjin minn impriża waħda jew oħra, il-konsumatur medju, normalment informat u biżżejjed attent, ma jkunx jista' b'dan is-suffiss jara differenza bejn it-trade marks konfliġġenti. Skondha, il-konsumatur medju jaf li żewġ inbejjed li t-trade marks tagħhom jibdew bi "castel" mhux bilfors ġejjin mill-istess impriża jew impriżi li għandhom rabta ekonomika bejniethom u li għandu joqgħod attent għall-isem ta' l-impriża, it-tip ta' dielja, minn fejn ġej l-inbid, eċċ. Hija tqis li, f'dan il-każ, il-konsumatur medju ma jistax jiżbalja dwar l-oriġini ta' l-inbid meta josserva ż-żewġ trade marks in kwistjoni, li huma differenti, b'mod li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mhuwiex suxxettibbli li joħloq konfużjoni minn naħa tal-konsumatur Ġermaniż.

25 Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti tistqarr li t-trade mark preċedenti CASTELLUCA mhijiex valida billi hija ilha tagħmel użu mit-trade mark tagħha CASTELLANI fil-Ġermanja mill-1978 għal prodotti identiċi għal dawk koperti mit-trade mark preċedenti, hekk kif turi l-prova, u li għaldaqstant dan l-użu kien sar qabel ir-reġistrazzjonijiet tat-trade mark preċedenti.

26 L-ewwel nett, l-UASI jikkontesta l-affermazzjoni tar-rikorrenti li l-Bord ta' l-Appell qabbel biss lit-trade mark preċedenti CASTELLUCA u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni minħabba li l-prova miġjuba ma kinitx biżżejjed fir-rigward ta' l-użu tat-trade mark preċedenti CASTELLUM. Huwa jikkonferma li l-Bord ta' l-Appell ma għaddietx għall-evalwazzjoni ta' din il-prova, billi l-pretenzjonijiet tal-parti li qegħda topponi dwar it-trade mark preċedenti CASTELLUCA, li fuqha kienet ibbażata l-oppożizzjoni, intlaqgħu. L-UASI tfakkar, f'dan ir-rigward, li l-ikkonstatar ta' l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni fir-rigward ta' waħda mit-trade marks preċedenti hija biżżejjed sabiex tiġi miċħuda l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja kollha u li għaldaqstant tista', f'kull każ, tastjeni milli tipproċedi għall-evalwazzjoni ta' kull wieħed mid-drittijiet preċedenti li fuqhom kienet ibbażata l-oppożizzjoni [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-17 ta' Marzu 2004, El Corte Inglés vs UASI — González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 u T-184/02, Ġabra p. II-965, punti 70 sa 72, u tas-16 ta' Settembru 2004, Metro-Goldwyn-Mayer Lion vs UASI — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Ġabra p. II-3191, punt 48].

27 Fir-rigward tal-prodotti in kwistjoni, l-UASI iqis li huwa paċifiku li l-prodotti protetti mit-trade marks konfliġġenti huma identiċi.

28 F'dak li jirrigwarda t-tqabbil tas-sinjali in kwistjoni, l-UASI iqis li, fuq il-livell viżiv, hekk kif qies il-Bord ta' l-Appell, l-elementi figurattivi tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huma pperċepiti sempliċiment bħala illustrazzjoni ta' kastell u dawn l-elementi jippreżentaw biss karattru distintiv dgħajjef. Huwa jikkunsidra li l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huwa l-kelma "castellani". F'dan ir-rigward, iqis li fil-każ ta' trade mark kumplessa li fiha għaqda ta' elementi figurattivi u verbali, il-pubbliku ġeneralment jagħti l-ikbar importanza lill-element verbali, u jżomm fil-memorja stampa imperfetta tat-trade mark.

29 L-UASI josserva, l-ewwel nett, li l-użu ta' elementi figurattivi li għandhom funzjoni dekorattiva flimkien ma' elementi verbali huwa komuni fl-ambjent tan-negozju, it-tieni nett, li l-konsumaturi mhumiex imdorrija jagħtu każ ta' l-elementi verbali u,

it-tielet nett, li ma jidentifikawx l-oriġini kummerċjali tal-prodotti permezz ta' dawn l-elementi dekorattivi. Għalhekk, minħabba fil-pożizzjoni tagħha fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, l-element "castellani" jilgħab rwol predominanti, skond l-UASI, meta l-pubbliku rilevanti jkollu jidentifika u jiftakar is-sinjal [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-14 ta' Lulju 2005, Wassen International vs UASI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Ġabra p. II-2897, punti 39 sa 41].

30 Konsegwentement, minkejja li t-trade marks konfliġġenti huma ta' natura differenti, l-UASI, billi minn naħa, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni hija ddominata mill-element verbali tagħha "castellani" u, min-naħa l-oħra, l-elementi dominanti "castelluca" u "castellani" tat-trade marks konfliġġenti għandhom numru kbir ta' ittri komuni u tul identiku, iqis li d-deċiżjoni kkontestata ġustament tafferma li dawn it-trade marks huma simili fuq livell viżiv.

31 Fuq livell fonetiku, l-UASI josserva li t-trade marks konfliġġenti huma ppronunzjati fuq it-territorju rilevanti f'erba' sillabi, jiġifieri "cas-te-llu-ca" u "cas-te-lla-ni". Dan jafferma li l-Bord ta' l-Appell ġustament qies fid-deċiżjoni kkontestata li t-tmiem differenti ta' dawn it-trade marks mhuwiex biżżejjed sabiex tikkunsidra li mhumiex simili fuq il-livell fonetiku, billi l-ewwel żewġ sillabi tagħhom huma identiċi u t-tielet sillaba hija nettament influwenzata mill-konsonanti "ll".

32 L-UASI jsostni li l-evalwazzjoni tat-trade marks konfliġġenti magħmula mir-rikorrenti hija żbaljata, billi tirriżulta minn taqsim artifiċjali ta' dawn it-trade marks u mhux ta' analiżi, kif mitlub mill-ġurisprudenza, ta' dawn it-trade marks flimkien, kif huma pperċepiti mill-pubbliku rilevanti. Huwa jqis li, jekk it-trade marks jiġu kkunsidrati flimkien, is-sinjali konfliġġenti xorta għandhom ċertu grad ta' xebh fonetiku.

33 Fuq livell kunċettwali, l-UASI jqis li l-Bord ta' l-Appell ikkunsidra li l-konsumatur rilevanti jassoċja ż-żewġ sinjali CASTELLANI u CASTELLUCA mal-kelma Ġermaniża "Kastell" (kastell) u li l-kunċett jagħmel lit-trade marks simili.

34 Bi tweġiba għall-affermazzjoni tar-rikorrenti skond liema l-preżenza ta' l-istess kunċett mhuwiex biżżejjed sabiex joħloq xebh kunċettwali bejn is-sinjali konfliġġenti fuq it-territorju rilevanti, l-UASI jindika li ftit trade marks komposti mill-prefiss "castell" segwit minn tmiem differenti jidhru fir-reġistru Ġermaniż tat-trade marks, li trade marks differenti bil-kelma "castello" segwit minn kelma waħda jew iktar jeżistu, iżda li hemm ftit li huma komposti mill-prefiss "castell" segwit minn tmiem qasir, bħal ma huwa l-każ tat-trade marks in kwistjoni.

35 F'dan ir-rigward, l-UASI jenfasizza li, hekk kif qies il-Bord ta' l-Appell fid-deċiżjoni kkontestata, minkejja li l-ebda element verbali tat-trade marks konfliġġenti m'għandu sinjifikat partikolari bil-Ġermaniż, il-konsumatur medju Ġermaniż jista' jipperċepixxi fil-bidu taż-żewġ trade marks il-kunċett ta' kastell, fid-dawl tax-xebh mal-kelma Ġermaniża "Kastell". Għalhekk, huwa jqis li x-xebh kunċettwali ma jistax ikun eskluż.

36 Fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, l-UASI ifakkar il-ġurisprudenza rilevanti tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti tal-Prim'Istanza f'dan il-qasam u, b'mod partikolari, il-fatturi li għandhom jittieħdu in kunsiderazzjoni fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni, jiġifieri l-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, il-grad ta' xebh tat-trade marks u tal-prodotti, in-natura tal-prodotti in kwistjoni u l-grad ta' attenzjoni tal-pubbliku rilevanti.

37 F'dak li jirrigwarda l-karattru distintiv ta' l-element "castell" fuq it-territorju rilevanti, l-UASI ifakkar li jekk il-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti għandha

tittieħed in kunsiderazzjoni matul l-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni, għandu wkoll jiġi kkunsidrat li dan jirreferi biss għal element fost oħrajn involuti f'dik l-evalwazzjoni. Għaldaqstant, anki f'każ ta' trade mark preċedenti b'karattru distintiv dgħajjef, jew kompost bħal f'dan il-każ minn element ("castell") li għandu karattru distintiv dgħajjef, tista' teżisti probabbiltà ta' konfużjoni, b'mod partikolari minħabba xebh bejn is-sinjali u l-prodotti jew is-servizzi koperti [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tas-16 ta' Marzu 2005, L'Oréal vs UASI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Ġabra p. II-949, punt 61, u tat-8 ta' Diċembru 2005, Castellblanch vs UASI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Ġabra p. II-5309, punt 69].

38 Fir-rigward tal-grad ta' xebh tat-trade marks, l-UASI ifakkar li t-trade marks konfliġġenti huma simili fuq il-livell viżiv, f'parti simili fuq il-livell fonetiku u li ma jistax ikun eskluż li l-konsumatur medju Ġermaniż jistabbilixxi rabta kunċettwali bejniethom. F'dak li jirrigwarda l-grad ta' xebh ta' prodotti, l-UASI jfakkar li l-prodotti in kwistjoni għandhom ikunu kkunsidrati bħala identiċi.

39 F'dak li jirrigwarda l-prodotti in kwistjoni, l-UASI ifakkar li l-pubbliku rilevanti ta' dawn il-prodotti in kwistjoni huwa magħmul minn konsumaturi medji Ġermaniżi ta' inbejjed u ta' xarbiet alkoħoliċi oħra. Fir-rigward tal-grad ta' attenzjoni tal-pubbliku rilevanti meta jixtru dawn il-prodotti, l-UASI jqis li, ġeneralment, ma jistax ikun ikkunsidrat li l-konsumatur medju ta' inbejjed fil-Ġermanja joqgħod attent ħafna meta jixtri dawn il-prodotti, bil-prodotti in kwistjoni jkunu magħmula minn numru differenti ta' xarbiet, kemm fuq il-livell tal-kwalità kif ukoll tal-prezz, u l-pubbliku rilevanti mhux bilfors espert jew attent ħafna. Konsegwentement, jikkunsidra, li hemm probabbiltà ta' konfużjoni fil-Ġermanja fis-sens li l-pubbliku jista' jaħseb li l-prodotti in kwistjoni ġejjin mill-istess impriża jew, skond il-każ, minn impriżi li għandhom rabta ekonomika bejniethom.

40 Skond l-UASI, jirriżulta minn dak kollu li ntqal iktar'il fuq li l-Bord ta' l-Appell ġustament ikkonkluda l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 u li l-motiv tar-rikorrenti għalhekk għandu jiġi miċħud.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

41 Skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, jekk issir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni m'għandhiex tiġi rreġistrata jekk minħabba identiċità jew xebh mat-trade mark preċedenti u minħabba l-identiċità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti mit-trade marks, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta. Għaldaqstant, skond l-Artikolu 8(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jinftiehem bi trade marks preċedenti, it-trade marks reġistrati fi Stat Membru b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik ta' l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja.

42 Skond ġurisprudenza kostanti, tikkostitwixxi probabbiltà ta' konfużjoni r-riskju li l-pubbliku jaħseb li l-prodotti jew is-servizzi in kwistjoni joriġinaw mill-istess impriża jew, skond il-każ, minn impriżi li għandhom rabta ekonomika bejniethom [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Oberhauser vs UASI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Ġabra p. II-4359, punt 25; ara wkoll, b'analoġija, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 29, u tat-22 ta' Ġunju 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Ġabra p. I-3819, punt 17].

43 Skond din l-istess ġurisprudenza, il-probabbiltà ta' konfużjoni għandha tiġi evalwata globalment, skond il-perċezzjoni li l-pubbliku rilevanti jkollu tas-sinjali u tal-prodotti in kwistjoni, u fid-dawl tal-fatturi kollha rilevanti għall-każ, b'mod partikolari, l-interdipendenza bejn ix-xebh tas-sinjali u x-xebh tal-prodotti jew servizzi koperti [ara s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Lulju 2003, Laboratorios RTB vs UASI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Ġabra p. II-2821, punti 31 sa 33 u l-ġurisprudenza ċċitata].

44 Għandu jiġi osservat ukoll li l-perċezzjoni tat-trade marks li għandu l-konsumatur medju tal-prodotti jew tas-servizzi in kwistjoni għandha rwol determinanti fl-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni. Normalment, il-konsumatur medju jipperċepixxi trade mark bħala xi ħaġa sħiha u ma jwettaqx eżami tad-diversi dettalji tagħha [sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza Fifties, punt 42 *supra*, punt 28, u tat-3 ta' Marzu 2004, Mülhens vs UASI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Ġabra p. II-791, punt 41; ara, b'analoġija, is-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta' Novembru 1997, SABEL, C-251/95, Ġabra p. I-6191, punt 23, u Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 42 *supra*, punt 25]. Għall-finijiet ta' din l-evalwazzjoni globali, il-konsumatur medju tal-prodotti kkonċernati huwa meqjus li huwa normalment informat u raġunevolment attent u prudenti. Barra minn hekk, għandu jiġi kkunsidrat il-fatt li huwa biss rarament li l-konsumatur medju jkollu l-possibbiltà li jwettaq paragun dirett bejn id-diversi trade marks iżda jkollu jafda fl-istampa imperfetta tagħhom li jkun żamm fil-memorja tiegħu. Għandu jittieħed ukoll in kunsiderazzjoni l-fatt li l-livell ta' attenzjoni tal-konsumatur medju jista' jvarja skond il-kategorija ta' prodotti jew ta' servizzi in kwistjoni (ara, b'analoġija, is-sentenzi Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 42 *supra*, punt 26, u Fifties, punt 42 *supra*, punt 28).

45 F'dan il-każ, għandu jiġi mfakkar li l-parti li qegħda topponi opponiet ir-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni billi invokat l-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni, skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 mat-trade marks verbali Ġermaniżi preċedenti CASTELLUM u CASTELLUCA, li jirreferu għal prodotti li jaqgħu taħt il-klassi 33 tal-Ftehim ta' Nizza.

46 Fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra, li billi l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ġiet miċħuda minħabba fl-eżistenza ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u t-trade mark preċedenti CASTELLUCA, ma kienx hemm iktar il-bżonn li jeżamina l-prova dwar l-użu tat-trade mark preċedenti CASTELLUM (punti 15 u 23 tad-deċiżjoni kkontestata).

47 Għaldaqstant, fil-kuntest ta' l-eżami tal-motiv ta' annullament imqajjem mir-rikorrenti, hemm lok li jipproċedi għall-evalwazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni bejn, minn naħa, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u, min-naħa l-oħra, it-trade mark preċedenti CASTELLUCA.

48 Billi l-prodotti in kwistjoni huma prodotti li jiġu kkunsmati mill-ewwel u li t-trade marks preċedenti huma rreġistrati fil-Ġermanja, il-pubbliku rilevanti li fir-rigward tiegħu għandha tiġi evalwata l-probabbiltà ta' konfużjoni huwa kkostitwit minn konsumaturi medji Ġermaniżi.

49 Għaldaqstant, huwa paċifiku li l-prodotti koperti mit-trade marks konfliġġenti huma identiċi. Għalhekk, fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha fuq imsemmija, hemm lok li jipproċedi biss għat-tqabbil bejn is-sinjali konfliġġenti.

50 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar, li ż-żewġ trade marks huma simili meta, mill-perspettiva tal-pubbliku kkonċernat, teżisti bejniethom ugwaljanza almenu parzjali f'dak li jikkonċerna wieħed jew iktar aspetti differenti, rilevanti [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs UASI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 30, u tas-26 ta' Jannar 2006, Volkswagen vs UASI — Nacional Motor (Variant), T-317/03, Ġabra p. II-12, punt 46].

51 L-evalwazzjoni globali tal-probabbiltà ta' konfużjoni għandha, għal dak li jikkonċerna x-xebh viżiv, fonetiku jew kunċettwali tas-sinjali konfliġġenti, tkun ibbażata fuq l-impressjoni ġenerali prodotta minnhom, billi b'mod partikulari jittieħdu in kunsiderazzjoni l-elementi distintivi u dominanti tagħhom [ara s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza ta' l-14 ta' Ottubru 2003, Phillips-Van Heusen vs UASI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Ġabra p. II-4335, punt 47, u l-ġurisprudenza ċċitata].

52 F'dan il-każ, fir-rigward tax-xebh viżiv, għandu jiġi osservat li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jikkostitwixxi trade mark kumplessa, magħmula mill-element verbali, "castellani", u minn element figurattiv ikkostitwit minn żewġ rigi orizzontali taħtha, b'kuruna fiċ-ċentru li hija mżejna b'torrijiet, minn naħa, u mqegħda taħt stemma b'kastell u żewġ torrijiet, b'kuruna fuqha li għandha żewġ palmi u salib Latin fiċ-ċentru, min-naħa l-oħra.

53 F'dak li jirrigwarda l-importanza li għandha tingħata lill-elementi figurattiv bħala element li jiddistingwi, dan ma jikkostitwixxix l-element dominanti fl-impressjoni ġenerali prodotta mit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. F'dan il-każ, għandu jiġi kkonstatat, hekk kif il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra fil-punt 19 tad-deċiżjoni kkontestata, li l-elementi figurattivi ta' din it-trade mark huma pperċepiti bħala illustrazzjoni ta' kastell u dawn l-elementi jippreżentaw biss karattru distintiv dgħajjef. Fil-fatt, fir-rigward ta' prodott bħall-inbid, ir-rappreżentazzjoni ta' kastell ma jikkostitwixxix element li jippermetti lill-pubbliku rilevanti jżomm dan il-komponent figurattiv bħala wieħed li jiddomina l-immaġni li ser iżommu tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Min-naħa l-oħra, il-konsumaturi huma mdorrija jiddeskrivu u jirrikonoxxu l-inbid skond l-element verbali li jservi sabiex jidentifikah, billi dan l-element jindika b'mod partikolari l-kultivatur jew il-proprjetà li fuqha l-inbid jiġi magħmul [sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-13 ta' Lulju 2005, Murúa Entrena vs UASI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Ġabra p. II-2831, punt 56]. Għaldaqstant, l-element dominanti tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni huwa l-elementi verbali tiegħu, jiġifieri l-kelma "castellani".

54 Il-Bord ta' l-Appell qies ukoll, fl-istess punt tad-deċiżjoni kkontestata, li l-ewwel parti tas-sinjali, li skondha hija l-iktar parti li tolqtok fuq livell viżiv, jiġifieri "castell", huwa identiku. Huwa minnu li l-elementi verbali "castellani" u "castelluca" għandhom ċertu xebh viżiv, billi huma ta' l-istess tul u li l-ewwel seba' ittri tagħhom huma identiċi u mqegħdin fl-istess ordni ("c-a-s-t-e-l-l"). Madankollu, jekk l-attenzjoni tal-konsumatur spiss tinġibed mill-parti tal-bidu tal-kliem (sentenza MUNDICOR, punt 26 *supra*, punt 81), huwa ġust li r-rikorrenti tosserva li l-użu tal-kliem "château" huwa komuni ħafna għal din il-kategorija partikolari ta' prodotti. Hemm numru differenti ta' ismijiet u ta' prodotti ppreżentati lill-konsumaturi, li għandhom indikazzjoni ta' territorju li huwa assoċjat mal-kliem "castello", "castel", "château", "Schloss" jew "castle" li, sabiex jiġi identifikat korrettament inbid li ismu jibda b'waħda minn dawn il-kelmiet, is-suffiss li huwa assoċjat miegħu għandu jkun eżaminat b'attenzjoni

mill-konsumaturi. F'dan il-każ, l-ittri finali tas-sinjali konfliġġenti, jiġifieri "a", "n" u "i" għat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u "u", "c" u "a" għat-trade mark preċedenti, huma differenti.

55 Għaldaqstant, fil-kuntest ta' l-evalwazzjoni fuq livell viżiv tas-sinjali kollha, id-differenza kkonstatata bejn l-elementi verbali "castellani" u "castelluca" huwa biżżejjed sabiex jeskludu xebh viżiv bejn is-sinjali konfliġġenti.

56 Dwar ix-xebh fonetiku, kuntrarjament għal dak li l-Bord ta' l-Appell ikkunsidra fil-punt 20 tad-deċiżjoni kkontestata, id-differenzi bejn is-sinjali, li jirriżultaw mid-differenza tas-suffissi, "ani" għat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni u "uca" għat-trade mark preċedenti, huma biżżejjed sabiex ikun hemm distinzjoni fonetika fil-lingwa Ġermaniza, minkejja l-identiċità tal-prefissi ("castell"). Fil-fatt, jekk il-pubbliku rilevanti jippronunzja s-suffissi in kwistjoni bil-Ġermaniż, l-element "ani", ikun ppronunzjat [ani] u l-element "uca" [uka].

57 Fir-rigward tax-xebh kunċettwali, il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li hija żbaljata l-evalwazzjoni tal-Bord ta' l-Appell, esposta fil-punt 21 tad-deċiżjoni kkontestata, li tgħid li konsumatur medju Ġermaniż huwa suxxettibbli li jassoċja bl-istess mod iż-żewġ trade marks mal-kelma "Kastell" li tfisser kastell bil-Ġermaniż b'mod li jeżisti xebh kunċettwali bejn is-sinjali konfliġġenti.

58 F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar li, l-ewwel nett, l-użu tal-kelma "château" hija komuni ħafna fis-settur ta' l-inbid. Il-Ġermanja tirrappreżenta r-raba' suq dinji f'dak li jirrigwarda l-konsum ta' l-inbid. Minkejja li l-parti 'l kbira tas-suq għall-konsum huwa kopert mill-inbejjed Ġermaniżi, parti predominanti hija sostnuta mill-importazzjonijiet. Il-forniturі prinċipali ta' l-inbejjed tal-Ġermanja huwa l-Italja, Franza, Spanja. Konsegwentement, il-konsumatur Ġermaniż huwa mdorri jara numru kbir

ta' trade marks ta' inbid li l-isem tiegħu jibda bi "Schloss", "castello", "château", "castel" jew "castle" meta jixtri l-inbid minn ħanut speċjalizzat, minn supermarkit, minn ipermarkit jew meta jagħżel inbid minn fuq il-lista ta' inbejjed f'restorant. Għalhekk huwa jagħti inqas importanza lill-prefiss u jeżamina b'attenzjoni s-suffiss tat-trade mark li tinsab fuq it-tikketta tal-flixkun.

59 It-tieni nett, it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni fih isem ta' familja ta' oriġini Taljana li jingħaraf bħala tali mill-pubbliku rilevanti. Billi l-gastronomija Taljana u l-prodotti Taljani huma mifruxa mal-Ġermanja, il-konsumatur medju Ġermaniż normalment jidentifika isem Taljan u jassoċjah ma' familja. Huwa probabbli ħafna li l-konsumatur medju Taljan jassoċja t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni mal-kelma Ġermaniża "Kastellan". Fir-rigward tat-trade mark preċedenti, din tirreferi għall-kastell ta' Luca jew hija assoċjata mal-belt ta' Lucca, kapitali tal-provinċja ta' Lucca fit-Toskana, l-Italja. Minn dan jirriżulta li hemm differenza kunċettwali bejn iż-żewġ sinjali.

60 Għalhekk, fil-kuntest ta' evalwazzjoni globali tat-trade marks in kwistjoni, kuntrarjament għal dak ikkunsidrat fid-deċiżjoni kkontestata, id-differenzi viżivi, fonetiċi u kunċettwali tas-sinjali in kwistjoni huma biżżejjed sabiex jimpedixxu, minkejja l-identiċità tal-prodotti kkonċernati, li x-xebh bejn is-sinjali in kwistjoni jwassal għal probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-konsumatur medju Ġermaniż.

61 Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li l-motiv uniku mqajjem mirrikorrenti għandu jiġi milqugħ u li, għaldaqstant, hemm lok sabiex tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata.

Fuq l-ispejjeż

62 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba.

63 Peress li l-UASI tilef, hemm lok li huwa jiġi ordnat ibati l-ispejjeż, skond it-talbiet tar-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) **Id-deċiżjoni ta' l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) tat-22 ta' Frar 2006 (Każ R 449/2005-1) hija annullata.**

2) L-UASI huwa kkundannat għall-ispejjeż.

Cooke Labucka Prek

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fl-20 ta' Novembru 2007.

E. Coulon J. D. Cooke

Reġistratur President