SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 20. novembra 2007 *

V zadevi T-149/06,

Castellani SpA, s sedežem v Campagna Gello (Italija), ki jo zastopata A. Di Maso in M. Di Maso, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. García Murillo, zastopnica,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred prvim odborom za pritožbe UUNT je

Markant Handels und Service GmbH, s sedežem v Offenburgu (Nemčija),

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 22. februarja 2006 (zadeva R 449/2005-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Markant Handels und Service GmbH in Castellani SpA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi J. D. Cooke, predsednik, I. Labucka, sodnica, in M. Prek, sodnik,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. maja 2006,

na podlagi odgovora, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. septembra 2006,

na podlagi obravnave z dne 6. februarja 2007

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Castellani SpA je 25. septembra 2001 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Registracija je bila zahtevana za to figurativno znamko:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Alkoholne pijače (razen piva)“. Med postopkom z ugovorom je tožeča stranka zahtevo omejila na „alkoholne pijače razen piva, likerja, penečega vina in šampanjca“.

4 Prijava je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 45/2002 z dne 10. junija 2002.

5 Družba Markant Handels und Service GmbH je 4. septembra 2002 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji prijavljene znamke. Ugovor je temeljil na prejšnjih prijavah:

— nemška prijava št. 1148027, CASTELLUM, z dne 17. oktobra 1989 za „vino, razen penečega vina“ iz razreda 33;

— nemška prijava št. 39720803.0, CASTELLUCA, z dne 20. avgusta 1997 za „vino“ iz razreda 33.

6 Ugovor se je nanašal na vse proizvode, ki jih zajemata prejšnji prijavi, in je bil vložen proti vsem proizvodom iz prijavljene znamke. Razlog, ki je bil naveden v utemeljitev

ugovora, je bil verjetnost zmede v javnosti zaradi podobnosti med prejšnjima znamkama in prijavljeno znamko in enakosti zadevnih proizvodov v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

7 Tožeča stranka je od nasprotne stranke zahtevala dokaz o resni in dejanski uporabi njene prejšnje znamke CASTELLUM. Nasprotna stranka je 31. julija 2003 tej zahtevi ugodila.

8 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 10. marca 2005 v celoti zavrnil ugovor. V svoji odločbi ni preizkusil dokaza o uporabi, ki ga je predložila nasprotna stranka, in je zgolj primerjal prijavljeno znamko s prejšnjima znamkama, na katerih je temeljil ugovor. Ugotovil je, da med prijavljeno znamko in prejšnjima znamkama obstajajo razlike na vidni in slišni ravni ter da na pojmovni ravni, ker so vsi znaki v nemškem jeziku brez pomena, upoštevna javnost med nasprotujočima si znamkama naj ne bi zaznala niti ene pojmovne podobnosti.

9 Nasprotna stranka je proti odločbi oddelka za ugovore 20. aprila 2005 vložila pritožbo na podlagi členov od 57 do 59 Uredbe št. 40/94.

10 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 22. februarja 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore in prijavo zavrnil. V bistvu je odbor za pritožbe, ki je upošteval zlasti vidno in pojmovno podobnost med znamkama ter enakost zadevnih proizvodov, menil, da med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko CASTELLUCA obstaja verjetnost zmede.

Predlogi strank

11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo v celoti;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

13 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

14 Tožeča stranka najprej navaja, da je odbor za pritožbe ravnal pravilno, ko je primerjal le prejšnjo znamko CASTELLUCA s prijavljeno znamko, saj nasprotna stranka ni predložila niti enega primernega dokaza o uporabi prejšnje znamke CASTELLUM v zadnjih petih letih v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

15 Tožeča stranka v zvezi s primerjavo zadevnih proizvodov priznava, da so zadevni proizvodi nasprotujočih si znamk enaki, ker gre za vino.

16 Nasprotno pa tožeča stranka v zvezi s primerjavo nasprotujočih si znakov CASTELLANI in CASTELLUCA meni, da med njima sploh ni podobnosti, ki bi pri potrošnikih lahko povzročile verjetnost zmede, zlasti pri nemških potrošnikih, za katere velja, da so običajno osveščeni.

17 Tožeča stranka na vidni ravni ugotavlja, da vsebuje prijavljena znamka različne elemente prejšnje znamke CASTELLUCA. Poudarja, prvič, prisotnost črk „a“, „n“ in „i“ v prijavljeni znamki in prisotnost črk „u“, „c“ in „a“ v prejšnji znamki in, drugič, dejstvo, da je prijavljena znamka – za razliko od prejšnje znamke – figurativna znamka, ki je sestavljena iz besede „castellani“, ki je podčrtana z dvema vodoravnima črtama, med katerima je na sredini krona, okrašena s stolpom, in postavljena pod grb, ki prikazuje grad s stolpoma, nad katerima se nahaja krona z dvema palmama in romanskim križem na sredini. Tožeča stranka meni, da ima ta figurativni element zelo velik razlikovalni učinek v nasprotju s predpono nasprotujočih si znamk, ki za zadevne proizvode nima razlikovalnega učinka.

18 Tožeča stranka navaja, da obstaja na slišni ravni razlika v izgovorjavi dveh znamk v vseh evropskih jezikih in zlasti v nemškem jeziku. Ugotavlja, da je izgovorjava končnic, kljub temu da sta si predponi znamk podobni in se enako izgovarjata, drugačna. Dodaja, da je prejšnja znamka CASTELLUCA fantazijska beseda, ki se pravilno izgovarja [kastelluka], medtem ko je prijavljena znamka italijanska beseda, ki se izgovarja [kastellani].

19 Tožeča stranka v zvezi s pojmovno ravnjo navaja, da za znamki v nemškem besednjaku ni ustreznih besed, čeprav pomenita predpona „castel“ in končnica latinske besede „castellum“ grad in se v nemščini prevajata s slišno enakovrednim „Kastell“.

20 Glede na to poudarja, da imata besedi različna pomena v tem smislu, da prejšnja znamka CASTELLUCA spomni na „grad Luca“ ali „grad, ki stoji v Lucas“, medtem ko je element „castellani“ prijavljene znamke italijanska beseda (in sicer množina ali rodilnik besede „castellano“), ki pomeni graščak (nemško Kastellan).

21 Tožeča stranka je med glavno obravnavo potrdila, da je Castellani rodbinsko ime in ne ime področja. Navedla je, da družina Castellani dejansko že celo stoletje proizvaja vino in ga izvaža v tujino, med drugim v Nemčijo.

22 Tožeča stranka nasprotuje trditvi odbora za pritožbe, da je pozornost potrošnikov usmerjena predvsem na predponi znamk, pri čemer ugotavlja, da je uporaba besede „château“ v vinskem sektorju zelo pogosta. Trdi, da na zadevnem ozemlju obstaja določeno število prijavljenih znamk, ki vsebujejo predpone „castel“, „castle“, „Kastel“ ali „château“, ki so brez vsakega razločevalnega učinka, in da potrošniki prepoznajo vino na podlagi končnice, ki je povezana s temi predponami, ki so brez razlikovalnega

učinka. Iz tega po njenem mnenju izhaja, da je treba ustrezni končnici zadevnih znakov šteti za razlikovalna in prevladujoča elementa, ki vzbudita pozornost potrošnikov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. aprila 2006 v zadevi Madaus proti UUNT – Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, ZOdl., str. II-1115, točka 55).

23 Tožeča stranka v zvezi s presojo verjetnosti zmede navaja, da ne obstaja nevarnost, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. II-1667, točka 42, in z dne 14. julija 2005 v zadevi Reckitt Benckiser (Španija) proti UUNT – Aladin (ALADIN), T-126/03, ZOdl., str. II-2861, točka 78).

24 Tožeča stranka meni, da povprečni potrošnik, ki je običajno seznanjen in dovolj pozoren, na podlagi predpone „castel“, ki ne omogoča razlikovanja med proizvodi enega ali drugega podjetja, ne more razlikovati med nasprotujočima si znamkama. Po njenem mnenju se povprečni potrošnik zaveda, da vino znamk, ki se začenjata s „castel“, ne izhaja nujno iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij, in da mora svojo pozornost usmeriti na ime podjetja, vrsto vinske trte, izvor vina, itd. Meni, da se v obravnavani zadevi povprečni potrošnik pri opazovanju zadevnih različnih znamk ne more zmotiti glede izvora vina, tako da prijavljena znamka ne more ustvariti zmede v zavesti nemških potrošnikov.

25 Tožeča stranka na koncu navaja, da prejšnja znamka CASTELLUCA ni veljavna, ker tožeča stranka uporablja svojo znamko CASTELLANI v Nemčiji že od leta 1978 za proizvode, enake tistim, ki so zajeti s prejšnjo znamko, o čemer predlaga dokaz, in ker jo je tako torej uporabljala že pred registracijo prejšnje znamke.

26 UUNT najprej izpodbija trditev tožeče stranke, da je odbor za pritožbe primerjal le prejšnjo znamko CASTELLUCA in prijavljeno znamko zaradi pomanjkljivosti dokaza, predloženega v zvezi z uporabo prejšnje znamke CASTELLUM. Potrjuje, da odbor za pritožbe tega dokaza ni preizkusil, ker so bile trditve nasprotne stranke v zvezi s prejšnjo znamko CASTELLUCA, na kateri je temeljil tudi ugovor, sprejete. UUNT v zvezi s tem opozarja, da ugotovitev obstoja verjetnosti zmede pri eni izmed prejšnjih znamk zadostuje za to, da se v celoti zavrne prijava znamke Skupnosti, in da mu zato v takšnem primeru ni treba opraviti presoje vsake izmed prejšnjih pravic, na katerih temelji ugovor (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadeviah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točke od 70 do 72, in z dne 16. septembra 2004 v zadevi Metro-Goldwyn-Mayer Lion proti UUNT – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, ZOdl., str. II-3191, točka 48).

27 UUNT v zvezi z zadevnimi proizvodi uveljavlja, da ni sporno, da so proizvodi, ki jih varujeta nasprotujoči si znamki, enaki.

28 UUNT v zvezi s primerjavo zadevnih znakov uveljavlja, kot je navedel tudi odbor za pritožbe, da so na vidni ravni figurativni elementi prijavljene znamke zaznani kot preprosta ilustracija gradu in da imajo ti elementi šibek razločevalni učinek. Meni, da je prevladujoči element prijavljene znamke izraz „castellani“. Glede na to meni, da javnost v primeru sestavljene znamke, ki vsebuje kombinacijo figurativnih in besednih elementov, pripiše na splošno največji pomen besednemu znaku, v spominu pa ohrani nepopolno sliko znamke.

29 UUNT ugotavlja, prvič, da je uporaba figurativnih elementov, ki imajo dekorativno nalogo in so povezani z besednimi elementi, v poslovnem svetu pogosta, drugič, da so potrošniki navajeni biti pozorni na besedne elemente, in tretjič, da s pomočjo takšnih

dekorativnih elementov ne ugotovijo trgovskega izvora proizvodov. Zato naj bi po mnenju UUNT – kadar je upoštevna javnost v položaju, ko prepoznava znak in se ga spomni – zaradi svojega položaja v prijavljeni znamki prevladoval element „castellani“ (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 2005 v zadevi Wassen International proti UUNT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, ZOdl., str. II-2897, točke od 39 do 41).

30 Čeprav sta nasprotujoči si znamki po naravi različni, UUNT – ki v zvezi s tem navaja, da v prijavljeni znamki prevladuje njen besedni element „castellani“ in da imata prevladujoča elementa „castelluca“ in „castellani“ nasprotujočih si znamk skupno veliko število črk in sta enako dolga – zato uveljavlja, da je v izpodbijani odločbi pravilna trditev, da sta si ti znamki na vidni ravni podobni.

31 UUNT na slišni ravni ugotavlja, da nasprotujoči si znamki navajata upoštevno ozemlje v štirih zlogih, in sicer „cas-te-llu-ca“ in „cas-te-lla-ni“. Trdi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno ugotovil, da drugačni končnici pri teh znamkah ne zadostujeta za to, da bi bilo mogoče trditi, da si nista podobni na slišni ravni; njuna prva dva zloga sta enaka in njun tretji zlog je precej pod vplivom soglasnikov „ll“.

32 UUNT trdi, da je presoja nasprotujočih si znamk tožeče stranke napačna, saj izhaja iz umetne razdelitve teh dveh znamk in ne iz analize – kot to zahteva sodna praksa – teh znamk v celoti, kot bi ju zaznala upoštevna javnost. Ugotavlja, da bi si bila nasprotujoča si znaka pri upoštevanju znamk v celoti prav tako v določeni meri slišno podobna.

33 UUNT navaja, da je odbor za pritožbe na pojmovni ravni menil, da upoštevni potrošnik povezuje znaka CASTELLANI in CASTELLUCA z nemško besedo „Kastell“ (grad) in da naj bi si bili znamki pojmovno podobni.

34 UUNT v odgovor trditvi tožeče stranke, da naj prisotnost enakega pojma ne bi zadoščala za vzpostavitev pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znakoma na upoštevnem ozemlju, navaja, da je v nemškem registru znamk manj znamk, ki so sestavljene iz predpone „castell“ z drugačno končnico, kot različnih znamk, ki vsebujejo besedo „castello“, kateri sledi ena ali več drugih besed, vendar jih ni veliko, ki so sestavljene iz predpone „castell“, kateri sledi kratek zaključek, kakršen je primer zadevnih znamk.

35 UUNT glede na to poudarja, kot je navedel odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, da je mogoče – čeprav nima v nemščini niti en besedni element nasprotujočih si znamk posebnega pomena –, da povprečni nemški potrošnik pri znamkah najprej zazna pojem gradu, ob upoštevanju njegove podobnosti z nemškim izrazom „Kastell“. Ugotavlja, da zato pojmovne podobnosti ni mogoče izključiti.

36 UUNT v zvezi s presojo verjetnosti zmede opozarja na ustaljeno sodno prakso Sodišča in Sodišča prve stopnje na tem področju, zlasti na dejavnike, ki jih je treba upoštevati v okviru celovite presoje verjetnosti zmede, in sicer razlikovalni učinek prejšnje znamke, stopnjo podobnosti med znamkama in proizvodi, naravo zadevnih proizvodov in stopnjo pozornosti upoštevne javnosti.

37 UUNT v zvezi z razlikovalnim učinkom elementa „castell“ na upoštevnem ozemlju opozarja, da je pri presoji verjetnosti zmede sicer treba upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke, vendar je pri tem treba tudi upoštevati, da je to le eden izmed

dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko celo v primeru prejšnje znamke s šibkim razlikovalnim učinkom, ali ki je sestavljena, kot ta v obravnavani zadevi, iz elementa („castell“) s šibkim razlikovalnim učinkom, obstajala verjetnost zmede zlasti zaradi podobnosti med znakoma ali zadevnimi proizvodi ali storitvami (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61, in z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELL-BLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 69).

38 UUNT v zvezi s stopnjo podobnosti znamk opozarja, da sta si nasprotujoči si znamki podobni na vidni in v določeni meri tudi na slišni ravni in da ni mogoče izključiti, da povprečni nemški potrošnik med njima vzpostavi pojmovno vez. UUNT glede na stopnjo podobnosti med proizvodi opozarja, da je treba zadevne proizvode šteti za enake.

39 UUNT v zvezi z zadevnimi proizvodi opozarja, da javnost, na katero se nanašajo obravnavani proizvodi, sestavljajo povprečni nemški potrošniki vin in drugih alkoholnih pijač. UUNT v zvezi s stopnjo pozornosti upoštevne javnosti pri nakupu proizvodov, ki so sestavljeni iz veliko raznovrstnih pijač, ugotavlja, da na splošno ni mogoče trditi, da povprečni potrošnik vin v Nemčiji pri nakupu nameni veliko pozornost kakovosti in ceni, pri čemer upoštevna javnost ni nujno strokovnjak niti zelo pozorna. Meni, da zato obstaja verjetnost zmede v Nemčiji v smislu, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali, v danem primeru, iz ekonomsko povezanih podjetij.

40 Po mnenju UUNT iz vsega navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da je zato treba tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti.

Presoja Sodišča prve stopnje

41 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz prejšnje znamke pomeni znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

42 V skladu z ustaljeno sodno prakso zato obstaja verjetnost zmede, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25; glej tudi po analogiji sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17).

43 V skladu s to sodno prakso je treba obstoj verjetnosti zmede presojati celovito v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki se nanašajo na okoliščine primera, zlasti na soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

44 Ravno tako je treba poudariti, da igra vtis znamk, ki ga ima povprečni potrošnik zadevnih proizvodov in storitev, pomembno vlogo v celoviti presoji verjetnosti zmede. Povprečni potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in se ne spušča v preverjanje njenih različnih podrobnosti (v točki 42 navedena sodba Tribunal Fifties, točka 28, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. marca 2004 v zadevi Mülhens proti UUNT – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, str. II-791, točka 41; glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in v točki 42 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25). Povprečni potrošnik zadevnih proizvodov se za namene celovite presoje obravnava kot normalno osveščen in razumno pozoren in preudaren. Treba je sicer upoštevati, da ima povprečni potrošnik le redko možnost neposredne primerjave različnih znamk in mora zaupati njihovim nepopolnim podobam, ki jih je ohranil v spominu. Ravno tako je treba upoštevati dejstvo, da se pozornost povprečnega potrošnika lahko spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (glej po analogiji v točki 42 navedeni sodbi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26, in Fifties, točka 28).

45 V obravnavani zadevi je treba opozoriti, da je nasprotna stranka vložila ugovor proti registraciji prijavljene znamke, v katerem je navajala verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 s prejšnjima nemškima besednima znamkama CASTELLUM in CASTELLUCA, ki označujeta proizvode iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja.

46 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi, v kateri je prijavo zavrnil iz razloga obstoja verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko CASTELLUCA, menil, da ni bilo nujno opraviti preizkusa dokaza o uporabi prejšnje znamke CASTELLUM (točki 15 in 23 izpodbijane odločbe).

47 Zato je treba v okviru preizkusa razloga za izbris, ki ga je navedla tožeča stranka, izvesti postopek presoje verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko CASTELLUCA.

48 Ker so zadevni proizvodi proizvodi za tekočo potrošnjo in ker sta prejšnji znamki registrirani v Nemčiji, ciljno javnost, glede na katero je treba presojati verjetnost zmede, sestavljajo povprečni potrošniki v Nemčiji.

49 Poleg tega ni sporno, da so proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, enaki. Glede na predhodna upoštevanja je zato treba opraviti zgolj primerjavo nasprotujočih si znakov.

50 Glede na to je treba opozoriti, da sta znamki podobni, ko za upoštevno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost z enega ali več upoštevnih vidikov (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30, in z dne 26. januarja 2006 v zadevi Volkswagen proti UUNT – Nacional Motor (Variant), T-317/03, ZOdl., str. II-12, točka 46).

51 Celovita presoja verjetnosti zmede mora glede vidne, slišne in pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem splošnem vtisu, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in navedena sodna praksa).

52 V obravnavani zadevi se pri primerjavi na vidni ravni ugotovi, da je prijavljena znamka sestavljena znamka, in sicer iz besednega elementa „castellani“ in iz figurativnega elementa, ki ga predstavljata dve vodoravni črti, med katerima se na sredini nahaja krona, okrašena s stolpom, in grb, ki prikazuje grad z dvema stolpoma, nad katerima se dviga krona z dvema palmama in romanskim križem na sredini.

53 V zvezi s pomembnostjo, ki jo je treba dati figurativnemu elementu kot razlikovalnemu elementu, ta ne more prestavljati prevladujočega elementa pri celotnem vtisu proizvoda s prijavljeno znamko. V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, kot je menil odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe, da so figurativni elementi te znamke zaznani kot ilustracija gradu in da imajo ti elementi le šibek razlikovalni učinek. Pri proizvodu, kot je vino, namreč prikaz gradu ne pomeni elementa, ki javnosti omogoča ohranitev tega figurativnega sestavnega dela kot prevladujočega elementa, ki si ga bo javnost zapomnila pri prijavljeni znamki. Nasprotno, potrošniki so navajeni, da določijo in prepoznajo vino glede na besedni element, ki služi njihovi določitvi, ta element označuje zlasti osebo, ki pospravi pridelek, ali ozemlje, na katerem je vino pridelano (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, ZOdl., str. II-2831, točka 56). Zato je prevladujoči element prijavljene znamke njen besedni element, in sicer izraz „castellani“.

54 Odbor za pritožbe je v istem delu izpodbijane odločbe tudi navedel, da je po njegovem mnenju vidno najudarnejši prvi del znakov, in sicer „castell“, enak. Besedna elementa „castellani“ in „castelluca“ sta si res v določeni meri podobna na vidni ravni, saj sta enako dolga in je njunih prvih sedem črk enakih in postavljenih v enakem zaporedju („c-a-s-t-e-l-l“). Vendar pozornost potrošnika pogosto pritegne začetni del besed (v točki 26 navedena sodba MUNDICOR, točka 81), pri tem pa tožeča stranka ugotavlja, da se beseda „château“ zelo pogosto uporablja prav za to vrsto proizvodov. Ker je potrošnikom predstavljeno toliko različnih imen in proizvodov, ki vsebujejo navedbo

ozemlja, podobno besedam „castello“, „castel“, „château“, „Schloss“ ali „castle“, morajo potrošniki zato, da bi pravilno določili vino, pri katerem se ime začne z eno izmed teh besed, pazljivo preučiti predpono, ki je povezana s to besedo. V obravnavani zadevi so zadnje črke nasprotujočih si znakov, in sicer „a“, „n“ in „i“ prijavljene znamke in „u“, „c“ in „a“ prejšnje znamke, različne.

55 Zato v okviru vidne presoje vseh znakov ugotovljena razlika med besednima elementoma „castellani“ in „castelluca“ zadostuje za izključitev vidne podobnosti nasprotujočih si znakov.

56 V zvezi s slišno primerjavo – v nasprotju s tem, kar je menil odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe – v nemškem jeziku razlike med znaki, ki izhajajo iz razlike med končnicama, „ani“ prijavljene znamke in „uca“ prejšnje znamke, kljub enakima predponama („castell“) zadostujejo za slišno razlikovanje. Kadar namreč upoštevna javnost v nemščini izgovori zadevni končnici, bo element „ani“ izgovorjen [ani] in element „uca“ [uka].

57 Sodišče prve stopnje v zvezi s pojmovno primerjavo ugotavlja, da je presoja odbora za pritožbe, prikazana v točki 21 izpobijane odločbe, v skladu s katero naj bi povprečni nemški potrošnik lahko na enak način povezal znamki z besedo „Kastell“, ki v nemščini pomeni grad, tako da naj bi obstajala pojmovna podobnost med nasprotujočimi si znaki, napačna.

58 Glede na to je treba opozoriti, prvič, da se beseda „château“ v vinskem sektorju pogosto uporablja. Nemčija predstavlja glede uživanja vina četrti največji trg na svetu. Čeprav dobra četrtina trga za potrošnjo zajema nemška vina, pa se njegov pretežen del oskrbuje z uvozi. Glavne dobaviteljice vin v Nemčiji so Italija, Francija in Španija.

Zato je nemški potrošnik navajen videti veliko število znamk vina, pri katerih se ime začne s „Schloss“, „castello“, „château“, „castel“ ali „castle“, ko kupuje vino v specializirani trgovini, supermarketu, veliki maloprodajni trgovini ali kadar izbira vino, ki je navedeno na vinski karti restavracije. Zato bo namenil manjši pomen predponi in bo pazljivo preveril končnico znamke, ki je navedena na etiketi steklenice.

59 Drugič, prijavljena znamka vsebuje priimek italijanskega izvora, ki ga upoštevna javnost kot takega prepozna. Italijansko gostinstvo in italijansko blago je v Nemčiji znano, tako da povprečni nemški potrošnik običajno ugotovi, da gre za italijanski priimek, in ga poveže z družino. Zelo malo je verjetno, da bi povprečni nemški potrošnik povezal prijavljeno znamko z nemško besedo „Kastellan“. Prejšnja znamka spomni na grad Luca ali se jo povezuje z mestom Luka (Lucca), glavnim mestom province Lucca v Toskani v Italiji. Iz tega izhaja, da med znakoma obstaja pojmovna razlika.

60 Tako v okviru celostne presoje zadevnih znamk, v nasprotju s tem, kar je bilo navedeno v izpodbijani odločbi, vidne, slišne in pojmovne razlike med nasprotujočima si znakoma zadostujejo za to, da preprečijo, da bi podobnosti med nasprotujočima si znakoma privedle do verjetnosti zmede pri povprečnem nemškem potrošniku, čeprav so zadevni proizvodi enaki.

61 Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je treba prvemu tožbenemu razlogu, ki ga navaja tožeča stranka, ugoditi in zato razveljaviti izpodbijano odločbo.

Stroški

62 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

63 UUNT s svojim predlogom ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 22. februarja 2006 (zadeva R 449/2005-1) se razveljavi.**

2. UUNT se naloži plačilo stroškov.

Cooke Labucka Prek

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 20. novembra 2007.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon J. D. Cooke