РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (първи състав)

20 ноември 2007 година *

По дело Т-149/06

Castellani SpA, установено в Campagna Gello (Италия), за което се явяват адв. A Di Maso и адв. M. Di Maso, avocats,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явява г-жа J. García Murillo, в качеството на представител,

ответник,

* Език на производството: английски.

като другата страна в процедурата пред първи апелативен състав на СХВП е била

Markant Handels und Service GmbH, установено в Offenburg (Германия),

с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на СХВП от 22 февруари 2006 г. (дело R 449/2005-1) относно процедура по възражение между Markant Handels und Service GmbH и Castellani SpA,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (първи състав),

състоящ се от: г-н J. D. Cooke, председател, г-жа I. Labucka и г-н M. Prek, съдии,

секретар: г-жа C. Kristensen, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 17 май 2006 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Първоинстанционния съд на 13 септември 2006 г.,

след съдебното заседание от 6 февруари 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 25 септември 2001 г. Castellani SpA подава заявка за регистрация на марка на Общността пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) по силата на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), както е изменен.

2 Регистрацията е поискана за следната фигуративна марка:



CASTELLANI

3 Продуктите, за които е направена заявка за регистрация, спадат към клас 33 по смисъла на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марките, от 15 юни 1957 година, изменена и допълнена, и отговарят на следното описание: „Алкохолни напитки с изключение на бира“. В хода на процедурата по възражение жалбоподателят ограничава заявката до „[а]лкохолни напитки с изключение на бира, ликьори, пенливи вина и шампанско“.

4 Заявката е публикувана в Бюлетин за марките на Общността № 45/2002 от 10 юни 2002 г.

5 На 4 септември 2002 г. Markant Handels und Service GmbH прави възражение на основание член 42 от Регламент № 40/94 срещу регистрацията на заявената марка. Възражението се основава на следните по-ранни регистрации:

— германска регистрация № 1148027 „CASTELLUM“ от 17 октомври 1989 г. за „вина, с изключение на пенливи вина“, спадащи към клас 33,

— германска регистрация № 39720803.0 „CASTELLUCA“ от 20 август 1997 г. за „вина“, спадащи към клас 33.

6 Възражението се отнася до всички стоки, обхванати от по-ранните регистрации, и е насочено срещу всички стоки, за които се иска заявената марка.

Изтъкваният в подкрепа на възражението довод е вероятността от объркване в съзнанието на потребителите поради приликата между по-ранните марки и заявената марка и поради идентичността на въпросните стоки по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

7 Жалбоподателят иска от възразяващия да докаже, че неговата по-ранна марка „CASTELLUM“ е била реално използвана. Възразяващият изпълнява това искане на 31 юли 2003 г.

8 С решение от 10 март 2005 г. отделът по споровете на СХВП отхвърля възражението в неговата цялост. В своето решение той не извършва преценка на представените от възразяващия доказателства за използване и се ограничава да сравни заявената марка с другите две по-ранни марки, на които се основава възражението. Той счита, че заявената марка и по-ранните марки са различни във визуален и фонетичен план и че тъй като в концептуален план всички знаци са лишени от значение на немски език, съответните потребители не биха възприели никаква концептуална прилика между спорните марки.

9 На 20 април 2005 г. възразяващият подава жалба по членове 57—59 от Регламент № 40/49 срещу решението на отдела по споровете.

10 С решение от 22 февруари 2006 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по споровете и отхвърля заявката за регистрация. По същество апелативният състав е счел, че като се отчита по-специално визуалната и концептуална прилика между марките, както и идентичността на въпросните стоки, съществува вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка „CASTELLUCA“.

Искания на страните

11 Жалбоподателят иска от Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

12 СХВП иска от Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата в нейната цялост,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

13 В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква едно правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.

Доводи на страните

14 Като начало жалбоподателят отбелязва, че апелативният състав правилно е извършил единствено сравнение между по-ранната марка „CASTELLUCA“ и заявената марка, тъй като възразяващият не е представил никакво адекватно доказателство за използването на по-ранната марка „CASTELLUM“ през последните пет години в съответствие с член 43, параграфи 2 и 3 от Регламент № 40/94.

15 Що се отнася до сравнението между разглежданите стоки, жалбоподателят приема, че визираните от конфликтните марки стоки са идентични, тъй като става въпрос за вино.

16 От друга страна, що се отнася до сравнението между конфликтните знаци „CASTELLANI“ и „CASTELLUCA“, жалбоподателят счита, че между тях не съществува никаква прилика, която да поражда вероятност от объркване за потребителите, по-специално за германските потребители, за които се счита, че са нормално информирани.

17 Във визуален план жалбоподателят отбелязва, че заявената марка съдържа елементи, различни от по-ранната марка „CASTELLUCA“. Той подчертава, първо, наличието на буквите „a“, „n“ и „i“ в заявената марка и на буквите „u“, „c“ и „a“ в по-ранната марка, и второ — фактът, че заявената марка, за разлика от последната, е фигуративна марка, съставена от думата „castellani“, подчертана с две хоризонтални линии с намираща се в центъра корона, украсена с кули, от една страна, и поставена под щит, изобразяващ замък и две кули, над които се извисява корона с две палмови клончета и римски кръст в центъра, от друга страна. Жалбоподателят счита, че този фигуративен елемент притежава силно отличителни белези, за разлика от представката на конфликтните марки, която от своя страна е лишена от отличителни белези за обхванатите стоки.

18 Във фонетичен план жалбоподателят изтъква, че е налице разлика в произнасянето на двете марки на всички европейски езици и особено на немски език. Той отбелязва, че макар и представките на марките да са подобни и да се произнасят еднакво, наставките се произнасят различно. Той добавя, че по-ранната марка „CASTELLUCA“ е измислена дума, чието правилно произнасяне е [kastelluka], докато заявената марка е италианска дума, чието произнасяне е [kastellani].

19 В концептуален план жалбоподателят изтъква, че двете марки не съответстват на немски думи, въпреки че представката „castel“ е представката на латинската дума „castellum“, означаваща замък, и че на немски език тази представка се превежда със своя фонетичен еквивалент „Kastell“.

20 Той подчертава в това отношение, че двете думи имат различни значения, в смисъл че по-ранната марка „CASTELLUCA“ извиква представата за „замъка на Luca“ или „замъка на Lucas“, докато елементът „castellani“ на заявената марка е италианска дума (ставало въпрос за множественото число или родителния падеж на думата „castellano“), която означава владетел на замък (Kastellan на немски език).

21 В съдебното заседание жалбоподателят потвърждава, че Castellani е фамилно име, а не име на област. Той посочва, че практически от един век семейство Castellani произвеждало и изнасяло вино в чужбина и по-специално в Германия.

22 Жалбоподателят оспорва твърдението на апелативния състав, че вниманието на потребителите е насочено преди всичко към представката на марките, отбелязвайки, че използването на думата „замък“ се среща често в областта на виното. Той потвърждава, че на съответната територия съществуват определен брой регистрирани марки, включващи представките „castel“, „castle“, „Kastel“ или „замък“, и че потребителите идентифицират вино посредством наставката,

свързана с тези представки, които нямат никакви отличителни белези. От това според него следва, че съответните наставки на въпросните знаци трябва да се разглеждат като отличителни и доминиращи елементи, които привличат вниманието на потребителите (Решение на Първоинстанционния съд от 5 април 2006 г. по дело Madaus/СХВП — Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, Recueil, стр. II-1115, точка 55).

23 Що се отнася до преценката на вероятността от объркване, жалбоподателят поддържа, че не съществува вероятност съответните потребители да решат, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия (Решение на Първоинстанционния съд от 11 май 2005 г. по дело Grupo Sada/СХВП — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Recueil, стр. II-1667, точка 42 и Решение от 14 юли 2005 г. по дело Reckitt Benckiser (Испания)/СХВП — Aladin (ALADIN), T-126/03, Recueil, стр. II-2861, точка 78).

24 Като се има предвид, че представката „castel“ не позволява отличаването на стоките, произхождащи от определено предприятие, жалбоподателят счита, че средният нормално информиран и достатъчно внимателен потребител не би могъл да отличи конфликтните марките посредством посочената представка. Според него средният потребител съзнава, че две вина, чиито марки започват с „castel“, не произхождат задължително от едно и също предприятие или от икономически свързани предприятия и че трябва да насочи вниманието си към името на предприятието, вида на лозовите сортове, произхода на виното и т.н. Жалбоподателят счита, че в конкретния случай средният потребител не може да се заблуди относно произхода на виното, когато наблюдава двете разглеждани марки, които са различни, така че заявената марка не може да породи объркване в съзнанието на германските потребители.

25 На последно място, жалбоподателят твърди, че по-ранната марка „CASTELLUCA“ не е валидна, като изтъква, че той използва своята марка „CASTELLANI“ в Германия от 1978 г. за стоки, идентични на обхванатите от по-ранната марка, и че следователно това използване предхожда регистрациите на по-ранната марка.

26 Като начало СХВП оспорва твърдението на жалбоподателя, че апелативният състав единствено е сравнил по-ранната марка „CASTELLUCA“ и заявената марка поради недостатъчността на представеното доказателство относно използването на по-ранната марка „CASTELLUM“. СХВП потвърждава, че апелативният състав не е извършил преценка на това доказателство, тъй като претенциите на възразяващия, свързани с по-ранната марка „CASTELLUCA“, на която се основава и възражението, са уважени. В това отношение СХВП припомня, че констатацията за наличието на вероятност от объркване с оглед на едната от по-ранните марки е достатъчна за отхвърлянето на заявката за марка на Общността в нейната цялост и че следователно в подобен случай тя може да се въздържи от преценката на всяко от по-ранните права, на които се основава възражението (Решение на Първоинстанционния съд от 17 март 2004 г. по дело El Corte Inglés/СХВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 и T-184/02, Recueil, стр. II-965, точки 70—72 и Решение от 16 септември 2004 г. по дело Metro-Goldwyn-Mayer Lion/СХВП — Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, Recueil, стр. II-3191, точка 48).

27 Що се отнася до разглежданите стоки, СХВП изтъква, че не се спори по това, че защитените с конфликтните марки стоки са идентични.

28 Що се отнася до сравнението на разглежданите знаци, СХВП изтъква, както отбелязва апелативният състав, че във визуален план фигуративните елементи на заявената марка се възприемали като обикновена илюстрация на замък и тези елементи притежават единствено слабо отличителни белези. Тя счита, че доминиращият елемент на заявената марка е думата „castellani“. В това отношение тя счита, че в случай на комплексна марка, включваща комбинация от фигуративни и словни елементи, потребителите обикновено отдават по-голямо значение на словния елемент, запазвайки в съзнанието си несъвършен образ на марката.

29 СХВП отбелязва, че: първо — използването на фигуративни елементи с декоративна функция в комбинация със словни елементи се среща често в търговската сфера, второ — потребителите нямат навика да не обръщат внимание на

словните елементи, и трето — те не идентифицират търговския произход на стоките с оглед на подобни декоративни елементи. Следователно според СХВП поради своето положение в заявената марка елементът „castellani“ играел определяща роля в случаите, когато съответните потребители идентифицирали и запомняли знака (Решение на Първоинстанционния съд от 14 юли 2005 г. по дело Wassen International/СХВП — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Recueil, стр. II-2897, точки 39—41).

30 В резултат на това, въпреки че конфликтните марки са различни по естество, след като отбелязва, от една страна, че в заявената марка преобладава нейният словен елемент „castellani“, а от друга страна, че доминиращите елементи „castelluca“ и „castellani“ на конфликтните марки имат голям брой общи букви и идентична дължина, СХВП изтъква, че с обжалваното решение правилно се потвърждава, че марките са подобни във визуален план.

31 Във фонетичен план СХВП подчертава, че конфликтните марки се произнасят на съответната територия посредством четири срички, а именно „cas-te-llu-ca“ и „cas-te-lla-ni“. Тя твърди, че в обжалваното решение апелативният състав е счел правилно, че различните окончания на марките не са достатъчни, за да се приеме, че те не са подобни във фонетичен план, като се има предвид, че техните две начални срички са идентични, а третата им сричка е ясно повлияна от съгласните „ll“.

32 СХВП поддържа, че извършената от жалбоподателя преценка на конфликтните марки е погрешна, като се има предвид, че произтича от изкуствен разбор на тези марки, а не както изисква съдебната практика — от анализ на марките в тяхната цялост, каквито биха се възприемали от съответните потребители. Тя счита, че ако марките се разглеждат в тяхната цялост, конфликтните знаци разкриват определена степен на фонетична прилика.

33 В концептуален план СХВП отбелязва, че апелативният състав е приел, че съответният потребител свързвал двата знака „CASTELLANI“ и „CASTELLUCA“ с немската дума „Kastell“ (замък) и че тази концепция правела марките подобни.

34 В отговор на твърдението на жалбоподателя, че наличието на една и съща концепция не е достатъчно, за да породи концептуална прилика между конфликтните знаци на съответната територия, СХВП пояснява, че малък брой марки, съставени от представката „castell“, последвана от различни окончания, фигурират в германския регистър на марките, че съществуват различни марки, съдържащи термина „castello“, последван от един или няколко други термина, но че малко са тези, съставени от представката „castel“, последвана от кратко окончание, както е в случая на разглежданите марки.

35 В това отношение СХВП подчертава, както отбелязва апелативният състав в обжалваното решение, че въпреки че никой от словните елементи на конфликтните марки няма особено значение на немски език, възможно е средният германски потребител да възприема в началото на двете марки концепцията за замък, предвид приликата с немския термин „Kastell“. СХВП следователно счита, че концептуалната прилика не може да бъде изключена.

36 Що се отнася до преценката на вероятността от объркване, СХВП припомня релевантната съдебна практика на Съда и на Първоинстанционния съд в тази област, и по-специално факторите, които трябва да се вземат предвид при общата преценка на вероятността от объркване, а именно отличителните белези на по-ранната марка, степента на прилика на марките и стоките, естеството на разглежданите стоки и степента на внимание от страна на съответните потребители.

37 По отношение на отличителните белези на елемента „castell“ на съответната територия, СХВП припомня, че след като отличителните белези на по-ранната марка трябва да се вземат предвид при преценката на вероятността от

объркване, следва да се приеме също, че става въпрос само за един елемент сред всички останали, намесващ се при тази преценка. По този начин дори в случая на по-ранна марка, имаща слабо отличителни белези или съставена, както в случая, от един елемент („castell“) със слабо отличителни белези, вероятност от объркване може да съществува, по-специално поради прилика между знаците и между визираните стоки и услуги (Решение на Първоинстанционния съд от 16 март 2005 г. по дело L'Oréal/СХВП — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Recueil, стр. II-949, точка 61 и Решение от 8 декември 2005 г. по дело Castellblanch/СХВП — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Recueil, стр. II-5309, точка 69).

38 Що се отнася до степента на прилика между марките, СХВП припомня, че конфликтните марки са подобни във визуален план, че са отчасти подобни във фонетичен план и че не е изключено средният германски потребител да прави концептуална връзка между тях. По отношение на степента на прилика между стоките, СХВП припомня, че разглежданите стоки трябва да се считат за идентични.

39 По отношение на разглежданите стоки СХВП припомня, че в конкретния случай потребителите, към които тези стоки са насочени, са средните германски потребители на вино и други алкохолни напитки. Що се отнася до степента на внимание от страна на съответните потребители при придобиване на тези стоки, СХВП смята, че по правило не може да се счита, че средният потребител на вина в Германия отделя голямо внимание при покупката на посочените стоки, като се има предвид, че въпросните стоки се състоят от голямо разнообразие на напитки както по отношение на качеството, така и по отношение на цената, а съответните потребители не са нито експерти, нито твърде внимателни. В резултат на това тя счита, че в Германия съществува вероятност от объркване в смисъл, че потребителите можели да решат, че разглежданите стоки произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия.

40 Според СХВП от всичко изложено е видно, че апелативният състав правилно е заключил, че е налице вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и че следователно правното основание на жалбоподателя трябва да бъде отхвърлено.

Съображения на Първоинстанционния съд

41 По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка, когато поради своята идентичност или прилика с по-ранната марка и поради идентичността или приликата на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която по-ранната марка е защитена. Освен това съгласно член 8, параграф 2, буква а), ii) от Регламент № 40/94 „по-ранни марки" означава марките, регистрирани в една държава-членка, чиито дати на подаване на заявка са по-ранни от датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

42 Според трайна съдебна практика вероятност от объркване представлява вероятността съответните потребители да решат, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия (Решение на Първоинстанционния съд 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/СХВП — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, стр. II-4359, точка 25; вж. също по аналогия Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 29, както и Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, стр. I-3819, точка 17).

43 Според същата съдебна практика вероятността от объркване трябва да се преценява цялостно, според възприятието на съответните потребители за знаците и разглежданите стоки или услуги и като се отчитат всички релевантни в конкретния случай фактори, по-специално за взаимозависимостта между приликата между знаците и тази между обозначените стоки или услуги (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, стр. II-2821, точки 31—33 и цитираната съдебна практика).

44 Следва също да се отбележи, че възприятието на марките от страна на средния потребител на разглежданите стоки или услуги има определяща роля по отношение на цялостната преценка на вероятността от объркване. Средният потребител обаче нормално възприема една марка като цяло и не се впуска в преглед на различните ѝ детайли (Решение на Първоинстанционния съд по дело Fifties, точка 42 по-горе, точка 28 и Решение от 3 март 2004 г. по дело Mülhens/СХВП — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, стр. II-791, точка 41; вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL, C-251/95, Recueil, стр. I-6191, точка 23, както и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 42 по-горе, точка 25). С оглед целите на посочената цялостна преценка средният потребител на съответните стоки се счита за относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Освен това следва да се отчита обстоятелството, че на средния потребител рядко се удава възможността да пристъпи към пряко сравнение на различните марки, а трябва да се довери на несъвършения образ, останал в съзнанието му. Следва да се вземе предвид и фактът, че нивото на внимание на средния потребител може да варира в зависимост от категорията разглеждани стоки или услуги (вж. по аналогия Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 42 по-горе, точка 26, както и Решение по дело Fifties, точка 42 по-горе, точка 28).

45 В конкретния случай следва да се припомни, че възразяващият е направил възражение срещу регистрацията на заявената марка, изтъквайки наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 с по-ранните словни германски марки „CASTELLUM“ и „CASTELLUCA“, които обозначават стоки по клас 33 от Ницкото споразумение.

46 След като е отхвърлил заявката за регистрация с довода за наличие на вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната марка „CASTELLUCA“, в обжалваното решение апелативният състав приема, че не е необходимо да се разглежда доказателството относно използването на по-ранната марка „CASTELLUM“ (точки 15 и 23 от обжалваното решение).

47 Следователно при разглеждане на правното основание за отмяна, изтъкнато от жалбоподателя, следва да се извърши преценка на вероятността от объркване между заявената марка и по-ранната марка „CASTELLUCA“.

48 Като се има предвид, че разглежданите стоки са стоки за текущо потребление и че по-ранните марки са регистрирани в Германия, съответните потребители, по отношение на които следва да се прецени вероятността от объркване, са средните потребители в Германия.

49 Не се спори освен това, че визираните от конфликтните марки стоки са идентични. Следователно в светлината на изложените съображения трябва да се извърши сравнение единствено между конфликтните знаци.

50 В това отношение следва да се припомни, че две марки са подобни, когато от гледна точка на съответните потребители между тях съществува поне частично равенство по отношение на един или няколко релевантни аспекта (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 30 и Решение от 26 януари 2006 г. по дело Volkswagen/СХВП — Nacional Motor (Variant), T-317/03, все още непубликувано в Recueil, точка 46).

51 По отношение на визуалната, фонетична или концептуална прилика между конфликтните знаци обаче цялостната преценка на вероятността от объркване трябва да се основава върху съвкупното впечатление от тях, като по-специално се отчитат техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/СХВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, стр. II-4335, точка 47 и цитираната съдебната практика).

52 В конкретния случай, що се отнася до визуалното сравнение, следва да се отбележи, че заявената марка представлява комплексна марка, съставена от словен елемент — „castellani“, и от фигуративен елемент, съставен от две хоризонтални линии с намираща се в центъра корона, украсена с кули, от една страна, и щит, изобразяващ замък и две кули, над които се извисява корона с две палмови клончета и римски кръст в центъра, от друга страна.

53 Що се отнася до значението, което следва да се отдаде на фигуративния елемент като елемент за разграничаване, последният не би могъл да представлява доминиращия елемент в съвкупното впечатление от заявената марка. В конкретния случай трябва да се приеме, по подобие на преценото от апелативния състав в точка 19 от обжалваното решение, че фигуративните елементи на посочената марка биха се възприемали като илюстрация на замък и че споменатите елементи биха представлявали единствено слабо отличителни белези. Всъщност, що се отнася до стока като виното, изображението на замък не представлява елемент, който да позволи на съответните потребители да възприемат въпросната фигуративна съставка като доминираща в образа, който ще остане в съзнанието им за заявената марка. За сметка на това потребителите са свикнали да обозначават и да разпознават виното в зависимост от словния елемент, служещ за идентифициране, който обозначава по-специално производителя или имота, в който се произвежда виното (Решение на Първоинстанционния съд от 13 юли 2005 г. по дело Murúa Entrena/СХВП — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Recueil, стр. II-2831, точка 56). Следователно доминиращият елемент на заявената марка е нейният словен елемент, а именно терминът „castellani“.

54 Освен това в същата точка от обжалваното решение апелативният състав отбелязва, че първата част от знаците, която според него е визуално най-открояваща се, а именно „castell“, е идентична. Словните елементи „castellani“ и „castelluca“ със сигурност обаче имат известна визуална прилика, тъй като са с еднаква дължина, а първите им седем букви са идентични и в еднаква поредност („c-a-s-t-e-l-l“). Макар и обаче вниманието на потребителя често да се привлича от началната част на думите (Решение по дело MUNDICOR, точка 26 по-горе, точка 81), жалбоподателят отбелязва основателно, че използването на термина „замък“ е доста често за въпросната особена категория стоки. Съществува такова разнообразие от предлагани на потребителите наименования и

стоки, включващи териториално обозначение, свързано с термините „castello“, „castel“, „château“, „Schloss“ или „castle“, че за да може дадено вино, чието наименование започва с една от посочените думи, да бъде правилно идентифицирано, свързаната с него наставка трябва внимателно да се разгледа от потребителите. В конкретния случай крайните букви на конфликтните знаци, а именно „a“, „n“ и „i“ за заявената марка и „u“, „c“ и „a“ за по-ранната марка, са различни.

55 Следователно при визуалната преценка на съвкупността от знаците констатираната разлика между словните елементи „castellani“ и „castelluca“ е достатъчна за отхвърлянето на визуална прилика между конфликтните знаци.

56 По отношение на фонетичното сравнение, противно на приетото от апелативния състав в точка 20 от обжалваното решение, различията между знаците, произтичащи от разликата между наставките — „ani“ за заявената марка и „uca“ за по-ранната марка — са достатъчни за фонетичното им разграничаване на немски език въпреки идентичността на представките („castell“). Всъщност ако съответните потребители произнасят разглежданите наставки на немски език, елементът „ani“ ще се произнася [ani], а елементът „uca“ [uka].

57 По отношение на концептуалното сравнение Първоинстанционният съд счита, че е погрешна преценката на апелативния състав, изложена в точка 21 от обжалваното решение, според която средният германски потребител можел да свърже по еднакъв начин двете марки с думата „Kastell“, която на немски език означава „замък“, така че между конфликтните знаци съществувала концептуална прилика.

58 В това отношение следва да се напомни, първо, че използването на термина „замък“ се среща често в областта на виното. Германия представлява четвъртия по големина пазар в света по отношение на консумацията на вино. Въпреки че значителен дял от потребителския пазар се покрива от германски вина,

преобладаващ дял от пазара се захранва от внос. Основните доставчици на вина за Германия са Италия, Франция и Испания. Следователно германският потребител е свикнал да среща голям брой марки вина, чието наименование започва с „Schloss“, „castello“, „château“, „castel“ или „castle“, когато купува вино в специализиран магазин, в супермаркет, в хипермаркет за хранителни стоки или когато избира вино от карта на вината в ресторант. Той обръща следователно по-малко внимание на представката, докато наставката на марката, фигурираща върху етикета на бутилката, разглежда внимателно.

59 Второ, заявената марка съдържа фамилно име от италиански произход, което ще се разпознае като такова от съответните потребители. Тъй като италианските гастрономия и стоки са разпространени в Германия, средният германски потребител има навика да идентифицира едно италианско име и да го свързва със семейство. Твърде слабо вероятно е средният германски потребител да свърже заявената марка с немската дума „Kastellan“. Що се отнася до по-ранната марка, тя загатва за замъка на Luca или може да се свърже с град Lucca, столица на провинция Lucca в Тоскана, Италия. От това следва, че между двата знака съществува концептуална разлика.

60 Следователно при цялостна преценка на разглежданите марки, противно на възприетото в обжалваното решение, визуалните, фонетични и концептуални разлики на конфликтните знаци са достатъчни, за да предотвратят, независимо от идентичността на визираните стоки, това приликите между конфликтните знаци да породят вероятност от объркване в съзнанието на средния германски потребител.

61 От всичко изложено дотук следва, че единственото изтъкнато от жалбоподателя правно основание трябва да се уважи и в резултат на това обжалваното решение следва да бъде отменено.

По съдебните разноски

62 По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

63 Тъй като СХВП е загубила делото, тя следва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, в съответствие с искането на жалбоподателя в този смисъл.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 22 февруари 2006 г. (дело R 449/2005-1).

2) Осъжда СХВП да заплати съдебните разноски

Cooke Labucka Prek

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 20 ноември 2007 година.

Секретар Председател

E. Coulon J. D. Cooke