PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)

2006. gada 5. aprīlī *

Lieta T-344/03

Saiwa SpA, Dženova [*Genova*] (Itālija), ko pārstāv Dž. Sena [*G. Sena*], P. Tarkīni [*P. Tarchini*], Ž. P. Karsentī [*J.-P. Karsenty*] un M. Karsentī-Rikāra [*M. Karsenty-Ricard*], advokāti,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv M. Kapostanjo [*M. Capostagno*] un O. Montalto [*O. Montalto*], pārstāvji,

atbildētājs,

otrs dalībnieks procesā ITSB Apelāciju padomē un persona, kas iestājusies lietā, —

* Tiesvedības valoda — itāļu.

Barilla Alimentare SpA, Parma [*Parma*] (Itālija), ko pārstāv A. Vandzeti [*A. Vanzetti*] un S. Berdža [*S. Bergia*], advokāti,

par prasību par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2003. gada 18. jūlija lēmumu lietā R 480/2002-4 attiecībā uz iebildumu procedūru starp sabiedrībām *Saiwa SpA* un *Barilla Alimentare SpA*,

EIROPAS KOPIENU
PIRMĀS INSTANCES TIESA (pirmā palāta)

šādā sastāvā: priekšsēdētājs Dž. D. Kuks [*J. D. Cooke*], tiesneši R. Garsija-Valdekasass [*R. García-Valdecasas*] un I. Labucka,
sekretāre B. Pastore [*B. Pastor*], sekretāra palīdze,

ņemot vērā rakstveida procesu un tiesas sēdi 2005. gada 22. novembrī,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

1 1996. gada 17. jūnijā *Barilla Alimentare SpA* (turpmāk tekstā — "persona, kas iestājusies lietā") Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un

modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).

2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme bija grafisks apzīmējums, kas saturēja vārdisku elementu "SELEZIONE ORO Barilla", kas attēlots šādi:



3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 30. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un atbilst šādam aprakstam: "Makaronu izstrādājumi, milti un sagatavotas graudu pārslas, maize, konditorejas izstrādājumi un saldumi; raugs un rauga pulveris; mērces (garšvielas)".

4 1998. gada 22. jūnijā *Saiwa SpA* (turpmāk tekstā — "prasītāja") iesniedza iebildumus pret pieteiktās Kopienas preču zīmes reģistrāciju. Iebildums attiecās uz visām reģistrācijas pieteikumā minētajām precēm.

5 Iebildums tika pamatots ar to, ka pastāv Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un 5. punktā paredzētā sajaukšanas iespēja starp pieteikto preču zīmi un divām agrākām preču zīmēm, kuru īpašniece ir prasītāja. Pirmo veido vārdisks apzīmējums "ORO", kas ir 1977. gada 28. septembrī reģistrēts Itālijā ar Nr. 307 376 un 1978. gada 13. aprīlī ir reģistrēts starptautiski ar Nr. 435 773, tostarp attiecībā uz Austriju, Vāciju, Spāniju, Franciju un Beniluksu, attiecībā uz šādām precēm 30. klasē: "Kafija, tēja, kakao, cukurs, rīsi, tapioka, sāgo, kafijas aizstājēji; milti un sagatavotas graudu pārslas, maize, cepumi, pīrāgi, konditorejas izstrādājumi, konfektes, saldumi, saldējums, medus, sīrups; raugs, rauga pulveris; sāls; sinepes; pipari, etiķis, mērces, garšvielas, ledus". Otro veido vārdisks apzīmējums "ORO SAIWA", kas 1956. gada 25. jūnijā ir reģistrēts Itālijā ar Nr. 332 864, attiecībā uz šādām precēm 30. klasē: "Piena cepumi, cepumi, maize, konditorejas izstrādājumi un saldumi".

6 2002. gada 28. martā ITSB Iebildumu nodaļa iebildumu noraidīja, pamatojot ar to, ka attiecīgie apzīmējumi un attiecīgās preces nav identiskas. Iebildumu nodaļa izvērtēja konfliktējošos apzīmējumus kopumā un uzskatīja, ka to kopīgais elements "oro" nav apveltīts ar pietiekamu raksturīgo vai izmantošanas rezultātā iegūto atšķirtspēju, lai secinātu, ka šīs preču zīmes ir līdzīgas.

7 2002. gada 31. maijā prasītāja par šo lēmumu iesniedza sūdzību, kas tika noraidīta ar 2003. gada 18. jūlija lēmumu R 480/2002-4 (turpmāk tekstā — "apstrīdētais lēmums"). Apelāciju padome uzskatīja, ka no patērētāja viedokļa nepastāv nekāda šo apzīmējumu sajaukšanas iespēja. Pretēji Iebildumu nodaļai, Apelāciju padome konstatēja, ka preču zīmes ir būtiski identiskas. Tā norādīja, ka nav uzskatāms, ka "ORO" preču zīmēm ir paaugstināta atšķirtspēja, tā kā prasītāja nav pierādījusi, ka šī preču zīme ir bijusi nozīmīgas izmantošanas priekšmets pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas. Tā tāpat arī apstiprināja, ka preču zīmei "ORO" piemita neliela raksturīgā atšķirtspēja un ka preču zīmes "ORO SAIWA" gadījumā dominējošais elements bija "SAIWA". Tā secināja, ka ar to, ka konfliktējošajās preču zīmēs ietverts vārds "ORO", nepietiek, lai secinātu, ka tās ir līdzīgas.

Process un lietas dalībnieku prasījumi

8 Ar pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā saņemts 2003. gada 2. oktobrī, prasītāja iesniedza šo prasību.

9 ITSB un persona, kas iestājusies lietā, savus rakstus Pirmās instances tiesai iesniedza attiecīgi 2004. gada 22. un 13. janvārī.

10 Savos 2004. gada 13. janvāra apsvērumos persona, kas iestājusies lietā, lūdza Pirmās instances tiesu apturēt šo tiesvedību, līdz *Tribunale ordinario di Milano* (Milānas Tiesa) būs pieņēmusi galīgo nolēmumu par preču zīmju "ORO" un "SAIWA ORO" likumību. Pēc ITSB un prasītājas apsvērumu saņemšanas Pirmās instances tiesa (pirmā palāta) nolēma šo lūgumu noraidīt.

11 Ar vēstuli, kas Pirmās instances tiesas kancelejā reģistrēta 2004. gada 9. februārī, prasītāja atbilstoši Pirmās instances tiesas Reglamenta 135. panta 2. punktam lūdza atļauju iesniegt replikas rakstu. 2004. gada 10. martā Tiesa (pirmā palāta) nolēma šo pieteikumu noraidīt.

12 Ar vēstuli, kas Pirmās instances tiesas kancelejā reģistrēta 2005. gada 14. novembrī, persona, kas iestājusies lietā, paziņoja par *Tribunale ordinario di Milano* 2004. gada 14. oktobra spriedumu Nr. 14002/2004, ar kuru par spēkā neesošām atzītas "ORO" preču zīmes, uz kurām balstās prasītāja šajā strīdā, proti, Itālijas valsts reģistrācija Nr. 307 376 un starptautiskā reģistrācija Nr. 435 773, lūdzot šo spriedumu pievienot lietas materiāliem. Pirmās instances tiesa (pirmā palāta) apmierināja šo lūgumu, kā arī prasītājas lūgumu pievienot lietas materiāliem apelācijas sūdzību, kas iesniegta par šo spriedumu.

13 Pēc tiesneša referenta ziņojuma uzklausīšanas Pirmās instances tiesa (pirmā palāta) nolēma uzsākt mutvārdu procesu.

14 Lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un viņu atbildes uz Pirmās instances tiesas uzdotajiem jautājumiem tika uzklausītas 2005. gada 22. novembra tiesas sēdē.

15 Prasītāja lūdz Pirmās instances tiesu:

— atcelt apstrīdēto lēmumu;

— noraidīt personas, kas iestājusies lietā, iesniegto reģistrācijas pieteikumu;

— piespriest personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

16 ITSB lūdz Pirmās instances tiesu:

— prasību noraidīt;

— piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

17 Persona, kas iestājusies lietā, lūdz Pirmās instances tiesu:

— prasību noraidīt;

— piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

Lietas dalībnieku argumenti

18 Savu prasību pamatojot, prasītāja atsaucas tikai uz vienu pamatu atcelšanai, kas saistīts ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu attiecībā uz līdzīgu preču zīmju sajaukšanas iespēju.

19 Prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka, lai novērtētu, vai vārds "oro" bija ieguvis atšķirtspēju tā izmantošanas Itālijā rezultātā, ITSB kļūdaini nošķīris preču zīmi "ORO" un preču zīmi "ORO SAIWA". Prasītāja šajā sakarā norāda, ka tās reklāmas kampaņas un tirdzniecība, kā to parāda prasītājas ITSB iesniegtie dokumenti, norāda uz visām precēm "ORO" preču klāstā bez izšķiršanas. Prasītāja tāpat piezīmē, ka vārds "oro" parādās divās preču zīmēs, ar kurām tiek pārdotas tās preces. Tā piebilst, ka praksē viena atšķirīga apzīmējuma gadījumā ir ierasts, ka tirgus dalībnieks, kas vēlas to aizsargāt, reģistrē ne vien izvēlēto vārdisko preču zīmi, bet arī iesniedz vairākus šīs pašas preču zīmes reģistrācijas pieteikumus dažādos tās attēlojumos — melnbaltā veidā un parastām rakstu zīmēm vai ar īpašiem attēliem un izmantojot atšķirīgas krāsas vai kombinācijas , piemēram, pievienojot ražotāja nosaukumu. Prasītāja tāpat apstrīd, vai ir nozīme nošķirt preču zīmi, kura sastāv tikai no vārda "oro", kuru uz iepakojuma papildina sabiedrības nosaukums "Saiwa", un kombinētu preču zīmi

"ORO SAIWA", tā kā abos gadījumos vārds "oro" uz iepakojuma ir izmantots kopā ar ražotāja nosaukumu, proti, *Saiwa SpA*.

20 Otrkārt, prasītāja uzskata, ka vārdam "oro" piemīt raksturīgā atšķirtspēja, kas Apelācijas padomei būtu bijis jāatzīst, pat ja tā uzskatīja, ka šī atšķirtspēja ir ierobežota. Prasītāja atsaucas uz Iebildumu nodaļas 2000. gada 22. maija lēmumu Nr. 988/2000, ar kuru Iebildumu nodaļa atzina, ka vārdam "oro", kas rakstīts stilizētām rakstu zīmēm, apzīmējot kafiju, piemīt atšķirtspēja, kaut arī tas varētu vedināt domāt, ka precēm piemīt noteikta kvalitāte. Tā tāpat min citus tiesu prakses piemērus attiecībā uz metaforiskiem apzīmējumiem, kas tiek izmantoti, lai norādītu uz to preču noteiktu kvalitāti, attiecībā uz kurām tie reģistrēti, piemēram, "ultraplus", "vitalité", "quick", "optimus", "golden" un "maxima".

21 Prasītāja piebilst, ka atbilstoši savstarpējās saistības principam, saskaņā ar kuru sajaukšanas iespēja ir jānovērtē, ņemot vērā dažādus attiecīgos faktorus un it īpaši preču līdzības līmeni un apzīmējumu atšķirtspēju, apzīmējuma "oro" iespējamo vājo atšķirtspēju atsver apzīmējumu un preču identiskums.

22 Treškārt, prasītāja uzskata, ka, salīdzinoši izvērtējot apzīmējumus, ir jāizvērtē to konceptuālais aspekts, proti, vēsts, ko tie paziņo patērētājam. Šajā gadījumā patērētājiem tiek nodotas divas vēstis: pirmā — konfliktējošajām preču zīmēm kopējā vārda, proti, "oro" dēļ — attiecas uz precēm un ir abos konfliktējošajos apzīmējumos identiska, kamēr otrā, kuru nosaka apzīmējumi "Saiwa" un "Barilla", atšķiras, jo tā norāda ražotājuzņēmumu. Patērētājs tiek vedināts domāt, ka preces

būtībā ir identiskas, lai gan to ražotājs atšķiras, proti, iespējams, ka tās saista licence, zinātības apmaiņa vai, vispārīgākā veidā, sadarbība.

23 Prasītāja norāda, ka šī strīda īpašā iezīme ir tas, ka konfliktējošās preču zīmes norāda uz ražotājuzņēmuma nosaukumu, tā ka ir samazināta sajaukšanas iespēja attiecībā uz preču izcelsmi. Tomēr tā uzskata, ka preču zīmes pamata funkcija nevar būt tikai preču izcelsmes norādīšana. Tik šauras interpretācijas rezultātā tiktu izslēgta jebkāda sajaukšanas iespēja, pat gadījumos, kad preču zīme ir reproducēta, jo uz iepakojuma, etiķetes vai pašām precēm būtu izvietotas norādes, lai izslēgtu, ka preces tiek saistītas ar vienu un to pašu ražošanas avotu.

24 Saskaņā ar prasītājas viedokli, tas, ka nepastāv nekāda izcelsmes avotu sajaukšanas iespēja, automātiski neizslēdz preču un to komerciālo un kvalitātes iezīmju sajaukšanas iespēju vai savstarpēju asociēšanu. Šādas iespējas izslēgšana arī ir preču zīmes funkcija. Balstoties uz ģenerāladvokāta Ruisa-Harabo Kolomera [*Ruiz-Jarabo Colomer*] 2002. gada 13. jūnijā sniegtajiem secinājumiem lietā C-206/01 *Arsenal Football Club* (2002. gada 12. novembra spriedums, *Recueil*, I-10273. lpp., 10275. lpp.) tā uzskata, ka preču zīmēm tāpat ir jāidentificē noteikta prece ar tās komerciālajām un kvalitātes pazīmēm. Šajā gadījumā pēdējā funkcija ir izšķirošā šajā strīdā, kura priekšmets ir viena un tā paša īpašā apzīmējuma izmantošana, kas raksturo preces, radot asociāciju starp tām un ražotājuzņēmuma nosaukumu. Prasītāja uzskata, ka ražotājuzņēmumu nosaukumu norādīšana šo preču gadījumā neizslēdz sajaukšanas iespēju no attiecīgās sabiedrības viedokļa.

25 ITSB un persona, kas iestājusies lietā, apstrīd šīs prasības pamatotību. ITSB un persona, kas iestājusies lietā, uzskata, ka, nepastāvot līdzībai, nepastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja, jo nav izpildīts viens no Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktā norādītajiem nosacījumiem.

Pirmās instances tiesas vērtējums

26 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi nereģistrē, ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi [ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ sabiedrībai tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme, pastāv to sajaukšanas iespēja; sajaukšanas iespēja ietver asociāciju iespēju ar agrāko preču zīmi].

27 Atbilstoši pastāvīgajai judikatūrai sajaukšanas iespēja pastāv, ja sabiedrība var domāt, ka attiecīgās preces vai pakalpojumus piedāvā tas pats uzņēmums vai saimnieciski saistīti uzņēmumi.

28 Saskaņā ar šo pašu judikatūru sajaukšanas iespēja ir jāvērtē visaptveroši, ņemot vērā to, kā konkrētā sabiedrība uztver apzīmējumus un preces vai pakalpojumus, ņemot vērā visus uz konkrēto lietu attiecināmos faktorus, it īpaši savstarpējo saistību starp apzīmējumu līdzību un preču, kuras šie apzīmējumi aptver, līdzību (skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 9. jūlija spriedumu lietā T-162/01 *Laboratorios RTB/* ITSB — *Giorgio Beverly Hills* ("GIORGIO BEVERLY HILLS"), *Recueil*, II-2821. lpp., 31.–33. punkts un tajos minētā judikatūra).

Par mērķauditoriju

29 Apskatāmās preces ir bieži un ikdienā izmantojami pārtikas produkti. Apelāciju padome pamatoti apstrīdētā lēmuma 23. punktā ir konstatējusi, ka mērķauditorija ir sabiedrība kopumā, tas ir, vidusmēra patērētājs.

Par preču līdzību

30 Prasītāja nav apstrīdējusi Apelāciju padomes apsvērumu, ka preces ir būtiski līdzīgas (apstrīdētais lēmums, 11. un 24. punkts). Preces 30. klasē, kas norādītas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā un atbilst aprakstam "Milti un sagatavotas graudu pārslas, maize, konditorejas izstrādājumi un saldumi", ir identiskas precēm, uz kurām attiecas preču zīme "ORO", un ļoti līdzīgas precēm, uz kurām attiecas preču zīme "ORO SAIWA".

Par apzīmējumu līdzību

31 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru attiecībā uz šo preču zīmju vizuālo, fonētisko un konceptuālo līdzību sajaukšanas iespējas visaptverošajam vērtējumam ir jābalstās uz šo apzīmējumu radīto kopējo iespaidu, jo īpaši ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus. Vidusmēra patērētājs parasti preču zīmi uztver kopumā un neizvērtē tās atsevišķās detaļas (skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 14. oktobra spriedumu lietā T-292/01 *Phillips-Van Heusen*/ITSB — *Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* ("BASS"), *Recueil*, II-4335. lpp., 47. punkts, un 2004. gada 6. jūlija spriedumu lietā T-117/02 *Grupo El Prado Cervera*/ITSB — *Héritiers Debuschewitz* ("CHUFAFIT"), Krājums, II-2073. lpp., 44. punkts un tajā minētā judikatūra).

32 Izskatāmajā lietā Apelāciju padome pamatoti apstrīdētā lēmuma 22. punktā uzskatīja, ka preču zīmei "ORO" pašai par sevi ir neizteikta atšķirtspēja. Kā norādījusi Apelāciju padome (apstrīdētā lēmuma 20. un 21. punkts), pārtikas produktu patērētāji, kas ir saprātīgi labi informēti, uzskatīs, ka vārds "oro" norāda uz augstāku kvalitāti, jo tas norāda uz preču pozitīvajām iezīmēm, atsaucot atmiņā kvalitāti, lietderību un pārāku vērtību. Itālijā šim apzīmējumam ir ļoti neizteikta atšķirtspēja, jo šis vārds pirmām kārtām kalpo, lai norādītu uz labāku preču klāstu, kas nošķirams no parastā klāsta, un ir vārds, kuru ļoti bieži izmanto visu veidu pārtikas produktu ražotāji, lai norādītu savu preču augsto kvalitāti. Pastāv daudz dažādu nozaru, kuras līdzīgi kā pārtikas industrija izmanto vārdu "oro" uzņēmējdarbībā, it īpaši kredītkaršu, tabakas, higiēnas preču, tekstilizstrādājumu un ierakstu

nozarēs. Turklāt ne ITSB instancēs, ne Pirmās instances tiesā prasītāja neiesniedza pierādījumus par apzīmējuma "oro" raksturīgo atšķirtspēju valstīs, kuras aptver starptautiskā reģistrācija Nr. 435 773.

33 Attiecībā uz prasītājas argumentu, ka pastāv paaugstināta atšķirtspēja, ņemot vērā preču zīmes izmantošanu Itālijā, Tiesa uzskata, ka Apelāciju padome pamatoti uzskatīja (apstrīdētā lēmuma 19. punkts), ka nav konstatēta būtiska "ORO" preču zīmes izmantošana laikā pirms Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, jo iesniegtie dokumenti neļāva konstatēt preču zīmes "ORO SAIWA" izmantošanu Itālijā.

34 Attiecībā uz dokumentiem, kurus prasītāja pievienoja kā pielikumu saviem apsvērumiem procesā Apelāciju padomē, Apelāciju padome pamatoti neņēma tos vērā, motivējot ar to, ka tie aprakstīja faktus, kuri iestājās pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas (apstrīdētā lēmuma 18. punkts). Šie dokumenti, it īpaši 2002. gada jūnija aptauja un reklāmas pārdošanas tabulas attiecas uz laika periodu vairākus gadus pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas, un tātad tos nevar ņemt vērā, lai parādītu agrāko preču zīmju reputāciju Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 13. decembra spriedumu lietā T-8/03 *El Corte Inglés*/ITSB — *Pucci* ("EMILIO PUCCI"), Krājums, II-4297. lpp., 71. un 72. punkts).

35 Attiecībā uz 2000. gada janvārī veiktās aptaujas rezultātiem — arī tie nav jāņem vērā. Šajā sakarā ir jāatzīmē, ka aptauja tika veikta trīs ar pusi gadus pēc Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas. Turklāt, kā atzīmēts apstrīdētā lēmuma 13. un 14. punktā, šīs aptaujas secinājumiem nav pierādījuma vērtības, jo jautājums "Ja jums būtu jādefinē preces labāka kvalitāte, kādu vienu vārdu jūs izmantotu?" rosina patērētājus atbildēt, izmantojot parastus izteicienus, piemēram, "labs",

"teicams", "brīnišķīgs" un "labākais", taču nesniedz līdzekļus, lai izvērtētu nozīmi, kādu patērētājiem varētu izraisīt metaforiska norāde "oro".

36 Visbeidzot, kas attiecas uz pārējiem Iebildumu nodaļai iesniegtajiem dokumentiem, proti, statistikas tabulu, kura atspoguļo investīcijas reklāmā laika posmā no 1983. līdz 2000. gadam un īstenotās reklāmas kampaņas, Apelāciju padome pareizi atzīmējusi, ka tajās nav nošķirta izmantošana, kas attiecas uz preču zīmi "ORO", no izmantošanas, kas bija saistīta ar preču zīmi "ORO SAIWA". Kā konstatēja Padome, reklāmas investīcijas vispārīgā veidā norāda uz precēm *ORO* "līnijā", nenošķirot preces saistībā ar attiecīgo preču zīmi. Apelāciju padome tāpat pamatoti norādīja, ka reklāmas kampaņu gadījumā vienīgās preces, kuras bija reklāmas priekšmets, bija cepumi un ka šajā reklāmā vārds "oro" ikreiz tika izmantots ciešā saistībā ar vārdu "Saiwa".

37 Prasītāja nav apstrīdējusi šos secinājumus, taču tā ir norādījusi, ka dokumenti, kurus tā iesniedza ITSB, attiecās uz visām precēm "ORO" preču klāstā bez izšķiršanas. Šādā veidā prasītāja nav izvirzījusi nevienu argumentu, lai parādītu, ka Apelāciju padome ir pieļāvusi kļūdu novērtējumā, prasot nošķirt preču zīmes "ORO" un "ORO SAIWA", ciktāl tas attiecas uz pierādījumiem par tās agrāko preču zīmju izmantošanu un apgalvojumu, ka izolētā veidā preču zīme "ORO" izmantošanas rezultātā ir ieguvusi atšķirtspēju. Pirmās instances tiesa šajā sakarā atzīmē, ka prasītāja nevar izmantot pierādījumus attiecībā uz preču zīmes "ORO SAIWA" izmantošanu, lai parādītu, ka preču zīme "ORO" ir izmantošanas rezultātā ieguvusi atšķirtspēju, jo "ORO" un "ORO SAIWA" ir atsevišķas preču zīmes.

38 No tā izriet, ka Apelāciju padome pamatoti secināja, ka preču zīmes "ORO SAIWA" dominējošais elements ir "SAIWA".

39 Attiecībā uz preču zīmju "ORO" un "ORO SAIWA" vizuālo un fonētisko salīdzinājumu ar preču zīmi "SELEZIONE ORO Barilla" Pirmās instances tiesa uzskata, ka pastāv svarīgas vizuālas un fonētiskas atšķirības tajā, kā patērētāji uztver konfliktējošās preču zīmes, un ka ar vārda "oro" klātbūtni vien nepietiek, lai padarītu tās līdzīgas.

40 Kā norādījusi Apelācijas padome apstrīdētā lēmuma 25. punktā, no konceptuālā viedokļa nozīme, kādu patērētāji, kuri parasti nesasaista preču zīmi ar noteiktu ražotāju, piešķir parastajam vārdam "oro", ir sekundāra, ja ne nenozīmīga. Konfliktējošo preču zīmju nelielas konceptuālās līdzības pastāvēšana tāpēc neatsver to vizuālās un fonētiskās atšķirības.

41 Visbeidzot, Apelāciju padome apstrīdētā lēmuma 25. punktā pamatoti ir uzskatījusi, ka vārdam "oro" pieteiktajā preču zīmē ir aprakstoša funkcija salīdzinājumā ar vārdu "selezione", lai norādītu patērētājiem, ka tā attiecas uz augstākā labuma *Barilla* preci. Tā kā tas atrodas tieši blakus vārdam "selezione", vārdam "oro" nav autonomas aprakstošas funkcijas; tas jāuztver kā vārds, kas pievienots aprakstošajam vārdam "selezione". No tā izriet, ka pieteiktajā preču zīmē apzīmējumam piemīt atšķirtspēja, pateicoties vārdam "Barilla".

42 No iepriekš iztirzātā izriet, ka konfliktējošo preču zīmju radītais kopējais iespaids, ņemot vērā to atšķirīgos un dominējošos elementus, nevar radīt pietiekamu līdzību, lai no patērētāju viedokļa radītu sajaukšanas iespēju.

43 Visbeidzot, prasītājas argumenti attiecībā uz preču zīmju pamata funkciju nav pamatoti.

44 Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru preču zīmes pamata funkcija ir garantēt patērētājam vai gala patērētājam ar preču zīmi apzīmētās preces vai pakalpojuma izcelsmes identitāti, ļaujot viņam šo preci vai pakalpojumu atšķirt no precēm vai pakalpojumiem ar citādu izcelsmi, nesajaucot tos. Preču zīmei attiecīgās preces vai pakalpojumi jānošķir kā tādi, kuri ir noteikta uzņēmuma preces vai pakalpojumi (Pirmās instances tiesas 2002. gada 23. oktobra spriedums lietā T-6/01 *Matratzen Concord*/ITSB — *Hukla Germany* ("MATRATZEN"), II-4335. lpp., 58. punkts, pēc analoģijas tāpat skat. Tiesas 1998. gada 29. septembra spriedumu lietā C-39/97 *Canon*, I-5507. lpp., 28. punkts, Tiesas 2001. gada 4. oktobra spriedumu lietā C-517/99 *Merz & Krell*, *Recueil*, I-6959. lpp., 22. punkts, un 2003. gada 6. maija spriedumu lietā C-104/01 *Libertel*, *Recueil*, I-3793. lpp., 62. punkts).

45 Pretēji prasītājas apgalvotajam, šī strīda īpašās iezīmes, proti, viena un tā paša apzīmējuma izmantošana, izvietojot to blakus ražotāja nosaukumam, nevar mainīt attiecīgo preču zīmju radīto kopējo iespaidu vai maldināt patērētājus par attiecīgajām precēm. Kā norādīts iepriekš 41. punktā, vārds "oro" pieteiktajā preču zīmē pilda aprakstošas funkcijas, tā kā tas ir pievienots vārdam "selezione". Attiecīgi ir jāuzskata, ka tas kvalificē nosaukumus "Saiwa" vai "Barilla", kuri, norādot ražotājus, izslēdz jebkādu sajaukšanas iespēju no patērētāju viedokļa.

46 Visbeidzot, konkrētas preces identifikācija nav vis preču zīmes pamata funkcija, bet gan tādu preču zīmju raksturīga iezīme, kuras jau bauda plašu reputāciju un attiecībā uz kurām no patērētāju viedokļa attiecīgās preces var norādīt vai identificēt, izmantojot vienkāršu norādi uz preču zīmi.

47 Ņemot vērā visu iepriekš minēto, jākonstatē, ka nepastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja un ka tāpēc pamats saistībā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu ir jānoraida.

48 No tā izriet, ka prasība ir jānoraida.

Par tiesāšanās izdevumiem

49 Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs.

50 Šajā gadījumā prasītājai spriedums ir nelabvēlīgs, un ITSB un persona, kas iestājusies lietā, ir lūguši prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Tāpēc jāpiespriež prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus atbilstoši ITSB un personas, kas iestājusies lietā, prasījumiem.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA (pirmā palāta)

nospriež:

1) prasību noraidīt;

2) prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2006. gada 5. aprīlī.

Sekretārs Priekšsēdētājs

E. Coulon R. García-Valdecasas