PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. balandžio 5 d. *

Byloje T-344/03

Saiwa SpA, įsteigta Genujoje (Italija), atstovaujama advokatų G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty ir M. Karsenty-Ricard,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą M. Capostagno ir O. Montalto,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: italų.

Barilla Alimentare SpA, įsteigtai Parmoje (Italija), atstovaujamai advokatų A. Vanzetti ir S. Bergia,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. liepos 18 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (R 480/2002-4), susijusio su protesto procedūra tarp bendrovių *Saiwa SpA* ir *Barilla Alimentare SpA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. D. Cooke, teisėjai R. García-Valdecasas ir I. Labucka,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2005 m. lapkričio 22 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. birželio 17 d., remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), *Barilla*

Alimentare SpA (toliau – įstojusi į bylą šalis) pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo šis vaizdinis žymuo, kuriame yra žodinis elementas „SELEZIONE ORO Barilla“:



3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 30 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Miltinių maisto produktų tešlos, miltai ir grūdų produktai; duona, pyragai ir konditerijos gaminiai; mielės, kepimo milteliai; padažai (prieskoniai)“.

4 1998 m. birželio 22 d. *Saiwa SpA* (toliau – ieškovė) pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo. Protestas pateiktas visų prekių, kurios buvo nurodytos Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, atžvilgiu.

5 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punkte bei to paties straipsnio 5 dalyje nurodyta galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su dviem ankstesniais prekių ženklais, kurių savininkė yra ieškovė. Pirmąjį prekių ženklą sudaro žodinis žymuo ORO, kurio registracija Nr. 307 376 Italijoje įsigaliojo 1977 m. rugsėjo 28 d., o jo 1978 m. balandžio 13 d. tarptautinė registracija Nr. 435 773 buvo išplėsta, *inter alia*, Austrijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Beniliukse šioms 30 klasės prekėms: „Kavai, arbatai, kakavai, cukrui, ryžiams, tapijokai, sago kruopoms, kavos pakaitalams, miltams ir grūdų produktams, duonai, biskvitams, tortams, konditerijos gaminiams, saldainiams, saldumynams, ledams, medui, sirupui; mielėms, kepimo milteliams; druskai, garstyčioms; pipirams, actui, padažams, prieskoniams, ledui“. Antrąjį prekių ženklą sudaro žodinis žymuo ORO SAIWA, kurio registracija Nr. 332 864 Italijoje įsigaliojo 1956 m. birželio 25 d. tokioms 30 klasės prekėms: „Pieniškiems sausainiams, biskvitams, duonai, pyragams ir konditerijos gaminiams“.

6 2002 m. kovo 28 d. VRDT Protestų skyrius protestą atmetė remdamasis tuo, kad nagrinėjami žymenys ir prekės nebuvo tapatūs. Protestų skyrius išnagrinėjo prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, kaip visumą, ir nusprendė, kad bendra sudedamoji dalis „oro“ neturi pakankamo skiriamojo požymio ir jo neįgijo dėl naudojimo, kad būtų galima daryti išvadą, jog šie prekių ženklai yra panašūs.

7 2002 m. gegužės 31 d. ieškovė dėl šio sprendimo pateikė apeliaciją, kuri 2003 m. liepos 18 d. Sprendimu R 480/2002-4 (toliau – ginčijamas sprendimas) buvo atmesta. Apeliacinė tarnyba nusprendė, kad nėra jokios galimybės, kad vartotojas supainiotų žymenis. Priešingai nei Protestų skyrius, ji pripažino, kad prekės iš esmės yra tapačios. Apeliacinė taryba nusprendė, jog negali būti pripažintas sustiprėjęs prekių ženklo ORO skiriamasis požymis, nes ieškovė neįrodė, kad šis prekių ženklas buvo plačiai naudojamas iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo dienos. Ji taip pat patvirtino, kad paties prekių ženklo ORO skiriamasis požymis nėra ryškus ir kad prekių ženklo ORO SAIWA dominuojantis elementas yra SAIWA. Iš to ji padarė išvadą, kad nurodyti terminą „oro“ prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, pakanka jų panašumui patvirtinti.

Procesas ir šalių reikalavimai

8 Ieškovė pareiškė šį ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 2 dieną.

9 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateikė savo atsiliepimus į ieškinį atitinkamai 2004 m. sausio 22 d. ir 13 dieną.

10 Savo 2004 m. sausio 13 d. atsiliepime į ieškinį įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašė sustabdyti šį procesą iki bus priimtas galutinis *Tribunale ordinario di Milano* sprendimas dėl prekių ženklų ORO ir ORO SAIWA galiojimo. Atsižvelgęs į VRDT bei ieškovės pateiktas pastabas Pirmosios instancijos teismas (pirmoji kolegija) nepatenkino šio prašymo.

11 2004 m. vasario 9 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu laišku ieškovė, remdamasi Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalimi, paprašė leisti jai pateikti dubliką. 2004 m. kovo 10 d. Pirmosios instancijos teismas (pirmoji kolegija) nusprendė atmesti šį prašymą.

12 2004 m. lapkričio 14 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu laišku įstojusi į bylą šalis perdavė 2004 m. spalio 14 d. *Tribunale ordinario di Milano* sprendimą Nr. 14002/2004, kuriuo prekių ženklai ORO, kuriais ieškovė remiasi šioje byloje, o būtent – nacionalinė registracija Italijoje Nr. 307 376 ir tarptautinė registracija Nr. 435 773, buvo pripažinti negaliojančiais, prašydama prijungti šį sprendimą prie bylos medžiagos. Pirmosios instancijos teismas (pirmoji kolegija) patenkino šį prašymą bei ieškovės prašymą prijungti prie šios bylos medžiagos dėl šio sprendimo jos pateiktą apeliaciją.

13 Atsižvelgęs į teisėjo pranešėjo pranešimą Pirmosios instancijos teismas (pirmoji kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį.

14 Šalys buvo išklausytos ir pateikė atsakymus į Pirmosios instancijos teismo klausimus per 2005 m. lapkričio 22 d. posėdį.

15 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— atmesti įstojusios į bylą šalies paraišką įregistruoti,

— priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

16 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

17 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Šalių argumentai

18 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu panaikinimo pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto dėl galimybės supainioti panašius prekių ženklus pažeidimu.

19 Ieškovė tvirtina, kad, pirma, siekdama įvertinti, ar terminas „oro" įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo Italijoje, VRDT suklydo atskirdama prekių ženklus ORO ir ORO SAIWA. Šiuo klausimu ji nurodė, kad, kaip matyti iš jos VRTD pateiktų dokumentų, šios reklamos kampanijos ir pardavimai apėmė visas ORO asortimento prekes. Taip pat ieškovė pažymėjo, kad terminas „oro" nurodytas abiejuose prekių ženkluose, kuriais pažymėtos parduodamos jos prekės. Ji papildomai nurodė, kad praktikoje vienintelio skiriamojo žymens atveju, norėdamas jį apsaugoti, ūkio subjektas paprastai įregistruoja ne tik pasirinktą žodinį prekių ženklą, bet taip pat pateikia kelias paraiškas įregistruoti skirtingai pavaizduotą tą patį prekių ženklą – juodą ir baltą, parašytą įprastinėmis raidėmis arba parašytą specialia grafika, naudojant skirtingas spalvas – arba derinius – pavyzdžiui, papildomai nurodant gamintojo pavadinimą. Ieškovė taip pat ginčija prekių ženklo, kurį sudaro vienintelis terminas „oro" ir šalia kurio ant pakuotės dar nurodomas bendrovės pavadinimas

„Saiwa“, bei prekių ženklo, kurį sudaro sudėtinis prekių ženklas ORO SAIWA, naudojimo atskyrimo pagrįstumą, nes abiem atvejais terminas „oro“ ant pakuotės naudojamas kartu su gamintojo pavadinimu, t. y. *Saiwa SpA*.

20 Antra, ieškovė mano, kad pačiam terminui „oro“ būdingas skiriamasis požymis, ir tai pripažino Apeliacinė taryba, net jeigu, pastarosios manymu, šis skiriamasis požymis yra susilpnėjęs. Ieškovė remiasi 2000 m. gegužės 22 d. Protestų skyriaus sprendimu Nr. 908/2000, kuriuo jis pripažino, kad stilizuotomis raidėmis rašomas žodis „oro“ kavai žymėti turi skiriamąjį požymį, net jeigu jis taip pat gali nurodyti tam tikrą prekių savybę. Taip pat ji mini kitus teismų praktikos pavyzdžius dėl nurodant tam tikrą prekių savybę naudojamų metaforinių žymenų, kuriuos buvo leista įregistruoti, kaip antai „ultraplus“, „vitalité“, „quick“, „optimus“, „golden“ ir „maxima“.

21 Ieškovė pažymi, kad remiantis tarpusavio priklausomumo principu, pagal kurį galimybę supainioti reikia vertinti atsižvelgiant į įvairius susijusius veiksnius, o būtent į prekių panašumo laipsnį ir žymenų išskirtinumo laipsnį, galimą neryškų skiriamąjį žymens „oro“ požymį kompensuos žymenų ir prekių tapatumas.

22 Trečia, ieškovė mano, kad lyginant žymenis būtinai reikia išnagrinėti jų prasminį aspektą, t. y. kokia informacija perduodama vartotojui. Šiuo atveju vartotojui pateikiama dvejopo pobūdžio informacija: pirmoji, atsirandanti iš bendro prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodžio „oro“, susijusi su preke ir kuri abiejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, atveju yra vienoda, o antroji – iš pavadinimų „Saiwa“ ir „Barilla“ nustatoma skirtinga informacija, nes nurodomas gaminančios įmonės pavadinimas. Vartotojas būtų priverstas manyti, kad prekės yra iš esmės tapačios,

nors skiriasi jų gamintojai, kurie gali būti susiję licencijos sutartimi, pasikeitimu praktine patirtimi arba apskritai bendradarbiavimu.

23 Ieškovė nurodo, kad ginčas ypatingas tuo, kad prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, minimas gaminančios įmonės pavadinimas, kad būtų sumažinta galimybė supainioti prekių kilmę. Vis dėlto ji mano, jog pagrindinė prekių ženklo funkcija negali būti vien prekių kilmės nurodymas. Toks griežtas aiškinimas lemtų tai, jog galimybė supainioti būtų atmetama net ir prekių ženklo kopijavimo atveju, kai remiantis informacija ant pakuotės, etiketės ar pačios prekės būtų galima paneigti, jog prekių kilmė yra ta pati.

24 Ieškovės manymu, tai, kad nėra galimybės supainioti prekių kilmę automatiškai nereiškia, kad nėra jokios galimybės supainioti arba susieti prekes ir jų komercinius bei kokybinius požymius. Viena iš prekių ženklo funkcijų – panaikinti galimybę supainioti. Remdamasi 2002 m. birželio 13 d. generalinio advokato D. Ruiz-Jarabo Colomer išvada, pateikta 2002 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo sprendime *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273, I-10275), ieškovė mano, kad prekių ženklo funkcija yra ir konkrečios prekės su jos komerciniais ir kokybiniais požymiais identifikavimas. Šiuo atveju pastaroji funkcija šiame ginče, kurio dalykas yra to paties specialaus žymens, apibūdinančio prekę, susiejant ją su gaminančios įmonės pavadinimu, naudojimas, buvo lemiama. Ieškovė mano, kad prekę gaminančios įmonės pavadinimo nurodymas nepanaikina galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę prekių atžvilgiu.

25 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija šio ieškinio pagrįstumą. Kadangi nėra panašumo, VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, jog nėra prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, galimybės supainioti, nes nėra įvykdyta viena iš dviejų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintų sąlygų.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

26 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, atsisakoma registruoti prekių ženklą, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

27 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, galimybė suklaidinti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos priklauso tai pačiai įmonei arba ekonomiškai susijusioms įmonėms.

28 Pagal tą pačią teismo praktiką, galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuota visuomenės dalis suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS*), T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir minėtą teismo praktiką).

Dėl tikslinės visuomenės

29 Nagrinėjamos prekės yra plataus kasdienio vartojimo maisto prekės. Todėl Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 23 punkte teisingai įvardino, kad nurodyta visuomenė yra didžioji visuomenės dalis, t. y. paprastas vartotojas.

Dėl prekių panašumo

30 Ieškovė neginčijo Apeliacinės tarybos tvirtinimo, jog prekės yra iš esmės tapačios (ginčijamo sprendimo 11 ir 24 punktai). Iš tikrųjų 30 klasės prekės, nurodytos paraiškoje įregistruoti prekių ženklą ir atitinkančios aprašymą: „Miltai ir grūdų produktai, duona, pyragai ir konditerijos gaminiai", yra tapačios prekių ženklo ORO prekėms ir labai panašios į prekių ženklo ORO SAIWA prekes.

Dėl žymenų panašumo

31 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu panašumu, turi būti pagrįstas jų daromu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą, nesigilindamas į jo detales (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir 2004 m. liepos 6 d. Sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 44 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

32 Šiuo atveju Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 22 punkte teisingai nusprendė, kad paties prekių ženklo ORO skiriamasis požymis yra neryškus. Iš tikrųjų, kaip nurodė Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 20 ir 21 punktai), protingai nuovokus maisto prekių vartotojas žodžiui „oro" suteikia aukštesnės kokybės reikšmę, nes jis asocijuojasi su geromis prekės savybėmis ir siejasi su jos kokybe, naudingumu ir didesne verte. Italijoje šio žymens skiriamasis požymis yra labai neryškus, nes šis žodis daugiausia naudojamas aukštesnės kokybės prekėms, kurios skiriasi nuo standartinių prekių, žymėti ir yra visų rūšių maisto prekių gamintojų labai dažnai vartojamas terminas aukštai savo prekių kokybei girti. Egzistuoja daug sektorių, kaip antai maisto prekių sektorius, kuriuose terminas „oro" yra vartojamas komercinėje kalboje, ypač kreditinių kortelių, tabako, higienos prekių, tekstilės prekių arba garso įrašų srityse. Be to, ieškovė nei VRDT instancijoms, nei Pirmosios

instancijos teismui nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių paties žymens „oro“ skiriamąjį požymį valstybės, kuriose galioja tarptautinė registracija Nr. 435 773.

33 Dėl ieškovės argumento, kad sustiprėjęs skiriamasis požymis buvo įgytas dėl naudojimo Italijoje, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog Apeliacinė taryba teisingai manė (ginčijamo sprendimo 19 punktas), kad joks platus prekių ženklo ORO naudojimas negali būti pripažintas iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo dienos, nes pateikti dokumentai leidžia nustatyti tik prekių ženklo ORO SAIWA naudojimą Italijoje.

34 Dėl dokumentų, kuriuos ieškovė pateikė Apeliacinei tarybai atsiliepimo į ieškinį priede, pastaroji teisingai į juos neatsižvelgė, konkrečiai kalbant, remdamasi tuo, kad juose aprašyti faktai atsirado vėliau, nei buvo pateikta paraiška Bendrijos prekių ženklui (ginčijamo sprendimo 18 punktas). Iš tikrųjų šių dokumentų, o būtent 2002 m. nuomonės apklausos ir reklaminių pardavimų suvestinės data, yra keliais metais vėlesnė nei Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo data, todėl į juos negalima atsižvelgti įrodinėjant ankstesnių prekių ženklų gerą vardą Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu (šiuo klausimu žr. 2004 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Rink. p. II–4297, 71 ir 72 punktus).

35 2000 m. sausio mėn. atliktos nuomonės apklausos rezultatai taip pat neturi reikšmės. Šiuo požiūriu nurodytina, kad ši apklausa buvo vykdoma praėjus trejiems su puse metų po Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo dienos. Be to, kaip nurodyta ginčijamo sprendimo 13 ir 14 punktuose, šios apklausos išvados neturi įrodomosios galios, nes klausimas „Jeigu turėtumėte apibrėžti aukštesnę prekės kokybę, kokiu vienu žodžiu tai išreikštumėte?“ skatina vartotoją atsakyti vartojant kasdienio vartojimo žodžius, pavyzdžiui, „geras“, „puikus“, „nuostabus“, „geriausias“, bet

nesuteikia galimybės išanalizuoti, ką vartotojui galėtų reikšti metaforinė nuoroda „oro“.

36 Galiausiai dėl kitų Protestų skyriui pateiktų dokumentų, t. y. statistinės lentelės, kurioje pateikiamos nuo 1983 m. iki 2000 m. investicijos reklamai ir vykdytos reklaminės kampanijos, Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad nebuvo galima atskirti, kokia dalis buvo skirta naudojimui, susijusiam su prekių ženklu ORO, ir kokia dalis – su prekių ženklu ORO SAIWA. Ji buvo pripažinusi, kad investicijos į reklamą tėra bendroji nuoroda į ORO „linijos“ prekes, neatskiriant jų pagal atitinkamą prekių ženklą. Taip pat Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad, kalbant apie reklamos kampanijas, vienintelis reklamos objektas buvo biskvitai ir kad šiose reklamose terminas „oro“ buvo vartojamas jį glaudžiai susiejant su terminu „Saiwa“.

37 Ieškovė šių išvadų neginčijo ir tik nurodė, kad jos VRDT pateikti dokumentai buvo susiję su visomis ORO „asortimento“ prekėmis. Tai nurodydama ieškovė nepateikė jokių argumentų, įrodančių, kad reikalaudama atskirti prekių ženklus ORO ir ORO SAIWA, kiek tai susiję su jos ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymais ir tvirtinimu, kad atskirai įvertinus prekių ženklą ORO jis dėl naudojimo būtų įgiję skiriamąjį požymį, Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą. Šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad ieškovė negali remtis įrodymais dėl prekių ženklo ORO SAIWA naudojimo, kad įrodytų, jog prekių ženklas ORO dėl naudojimo yra įgiję skiriamąjį požymį, nes abu prekių ženklai ORO ir ORO SAIWA yra skirtingi prekių ženklai.

38 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą, jog prekių ženklo ORO SAIWA dominuojantis elementas yra SAIWA.

39 Dėl vizualaus ir fonetinio prekių ženklų ORO ir ORO SAIWA bei prekių ženklo „SELEZIONE ORO Barilla" palyginimo Pirmosios instancijos teismas mano, kad yra esminių skirtumų, kaip prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai ir fonetiškai suvokia vartotojas, ir vien nurodyti terminą „oro" nepakanka, kad jie taptų panašūs.

40 Prasminė bendrojo žodžio „oro" reikšmė yra antraeilė, t. y. neturinti reikšmės vartotojo suvokimui, kuris, kaip tai pripažino Apeliacinė tarnyba ginčijamo sprendimo 25 punkte, nėra įpratęs šį žodį priskirti konkrečiam gamintojui. Todėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žemas prasminio panašumo laipsnis nėra toks, kad galėtų atsverti jų vizualius ir fonetinius skirtumus.

41 Galiausiai Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 25 punkte teisingai nusprendė, kad, palyginti su terminu „selezione", žodis „oro" prašomame įregistruoti prekių ženkle yra apibūdinantis siekiant vartotojui nurodyti, jog kalbama apie aukštos kokybės „Barilla" prekę. Iš tikrųjų kadangi žodis „oro" nurodytas iš karto šalia žodžio „selezione", jis neturi savarankiškos skiriamosios funkcijos ir jį reikia suprasti kaip papildantį apibūdinantį terminą „selezione". Iš to matyti, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle skiriamasis žymens požymis suteiktinas terminui „Barilla".

42 Iš to, kas pirmiau išdėstyta, matyti, kad bendras prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, sudaromas įspūdis, atsižvelgiant į jų skiriančiuosius ir dominuojančius elementus, nėra pakankamas, kad tarp jų atsirastų pakankamas panašumas, jog kiltų galimybė suklaidinti vartotoją.

43 Galiausiai ieškovės argumentai dėl pagrindinės prekių ženklo funkcijos yra nepagrįsti.

44 Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija – garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmę, tuo suteikiant jam galimybę atskirti šią prekę ar paslaugą be galimybės supainioti su kitos kilmės prekėmis ir paslaugomis. Prekių ženklas turi atskirti atitinkamas prekes ir paslaugas kaip priklausančias atitinkamai įmonei (žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany* (*MATRATZEN*), T-6/01, Rink. p. II-4335, 58 punktą; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. II-5507, 28 punktą; 2001 m. spalio 4 d. Sprendimo *Merz & Krell*, C-517/99, Rink. p. I-6959, 22 punktą ir 2003 m. gegužės 6 d. Sprendimo *Libertel*, C-104/01, Rink. p. I-3793, 62 punktą).

45 Priešingai nei teigia ieškovė, šio ginčo ypatumai, t. y. to paties žymens, apibūdinančio prekę, šalia nurodant prekę gaminančios įmonės pavadinimą, nepakeičia bendro nagrinėjamų prekių ženklų sudaromo įspūdžio ir neklaidina vartotojų nagrinėjamų prekių atžvilgiu. Iš tikrųjų, kaip buvo nurodyta pirmiau 41 punkte, prašomame įregistruoti prekių ženkle žodis „oro“ atlieka apibūdinamąją funkciją kaip žodžio „selezione“ pažyminys. Todėl jį reikia laikyti apibūdinančiu pavadinimus „Saiwa“ arba „Barilla“, kurie, žymėdami prekes gaminančias įmones, neleidžia atsirasti bet kokiai galimybei suklaidinti vartotoją.

46 Galiausiai identifikuoti konkrečią prekę yra ne pagrindinė prekių ženklo funkcija, bet greičiau prekių ženklams, jau turintiems labai gerą vardą ir dėl kurių, visuomenės požiūriu, atitinkama prekė žymima arba atskiriama vien nurodžius prekių ženklą, būdingas požymis.

47 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia pripažinti, jog nėra prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, galimybės supainioti, todėl reikia atmesti pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

48 Iš to išplaukia, kad ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

49 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.

50 Ieškovė pralaimėjo šią bylą, o VRDT ir įstojusi į bylą šalis reikalavo priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas. Todėl ieškovė turi padengti VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Paskelbta 2006 m. balandžio 5 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon R. García-Valdecasas