AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)

2006. április 5. *

A T-344/03. sz. ügyben,

a **Saiwa SpA** (székhelye: Genova [Olaszország], képviselik: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty és M. Karsenty-Ricard ügyvédek)

felperesnek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviselik: M. Capostagno és O. Montalto, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban:

* Az eljárás nyelve: olasz.

a **Barilla Alimentare SpA** (székhelye: Párma [Olaszország], képviselik: A. Vanzetti és S. Bergia ügyvédek),

az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa által a Saiwa SpA és a Barilla Alimentare SpA nevű cégek közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2003. július 18-án hozott határozat (R 480/2002-4. sz. ügy) ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (első tanács),

tagjai: J. D. Cooke elnök, R. García-Valdecasas és I. Labucka bírák,

hivatalvezető: B. Pastor hivatalvezető-helyettes,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2005. november 22-i tárgyalásra,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 A Barilla Alimentare SpA (a továbbiakban: a beavatkozó) 1996. június 17-én a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi

rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján közösségi védjegybejelentési kérelmet nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (a továbbiakban: OHIM).

2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi, a „SELEZIONE ORO Barilla" szóelemet tartalmazó ábrás megjelölés volt:



3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, 1957. június 15-én kötött, felülvizsgált és módosított Nizzai Megállapodás szerinti 30. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették, a következő leírással: „tésztafélék, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; élesztő és sütőporok; fűszeres mártások".

4 1998. június 22-én a Saiwa SpA (a továbbiakban: a felperes) felszólalást terjesztett elő a bejelentett közösségi védjegy lajstromozása ellen. A felszólalás a közösségi védjegybejelentésben megjelölt valamennyi árura vonatkozott.

5 A felszólalás alátámasztásaként felhozott indok az volt, hogy a bejelentett védjegy és azon két korábbi védjegy között, amelyek jogosultja a felperes, fennáll a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt összetéveszthetőség veszélye. Az első korábbi védjegy az ORO szómegjelölésből áll, amely 1977. szeptember 28-i hatállyal Olaszországban került lajstromozásra, a 307 376-os lajstromszám alatt, illetve 1978. április 13-i hatállyal nemzetközi védjegyként a 435 773-as lajstromszám alatt, többek között Ausztriára, Németországra, Spanyolországra, Franciaországra és a Benelux államokra kiterjesztve, a 30. osztályba tartozó következő árukra vonatkozóan: „Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, kétszersültek, kekszek, (gyümölcsös) lepények, péksütemények, bonbonok (cukorkák), cukrászsütemények, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; bors, ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jég". A második korábbi védjegy az ORO SAIWA szómegjelölésből áll, amely 1956. június 25-i hatállyal Olaszországban került lajstromozásra, a 332 864-es lajstromszám alatt, a 30. osztályba tartozó következő árukra vonatkozóan: „Tejes sütemények, kétszersültek, kekszek, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények".

6 2002. március 28-án az OHIM felszólalási osztálya elutasította a felszólalást, azzal az indokkal, hogy a szóban forgó megjelölések és áruk nem azonosak. A felszólalási osztály egészükben véve elemezte az ütköző védjegyeket, és úgy vélte, hogy a védjegyek hasonlóságának megállapításához a közös „oro" alkotóelem nem rendelkezik elegendő megkülönböztető képességgel – sem bennerejlő (önmagában vett), sem használat révén megszerzett megkülönböztető képességgel.

7 2002. május 31-én a felperes fellebbezést nyújtott be e határozat ellen, amelyet az R 480/2002-4. sz. határozattal (a továbbiakban: a megtámadott határozat) elutasítottak. A fellebbezési tanács úgy vélte, hogy a fogyasztó szemszögéből nézve egyáltalán nem áll fenn az összetévesztés veszélye. A felszólalási osztállyal ellentétben azt állapította meg, hogy az áruk között alapvetően azonosság áll fenn. Véleménye szerint az ORO védjegy megkülönböztető képességének növekedése nem ismerhető el, mivel a felperes nem bizonyította, hogy a közösségi védjegybejelentés benyújtását megelőzően a védjegy számottevő használat tárgyát képezte volna. Azt is megerősítette, hogy az ORO védjegy bennerejlően (önmagában véve) enyhe megkülönböztető képességgel rendelkezik, és hogy az ORO SAIWA védjegy esetében a domináns alkotóelem a „SAIWA". Kimondta, hogy az „oro" kifejezés ütköző védjegyekbeli jelenléte nem elegendő az ütköző védjegyek között fennálló hasonlóság megállapításához.

Az eljárás és a felek kérelmei

8 Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2003. október 2-án érkezett keresetlevelével a felperes előterjesztette a jelen keresetet.

9 Az OHIM 2004. január 22-én, a beavatkozó pedig 2004. január 13-án nyújtotta be válaszbeadványát az Elsőfokú Bíróság Hivatalához.

10 2004. január 13-i válaszbeadványában a beavatkozó azt kérte az Elsőfokú Bíróságtól, hogy függessze fel a jelen eljárást addig, amíg a Tribunale ordinario di Milano nem hoz jogerős határozatot az ORO és az ORO SAIWA védjegyek érvényességével kapcsolatban. Az OHIM és a felperes észrevételeinek kézhezvételét követően az Elsőfokú Bíróság (első tanács) nem adott helyt e kérelemnek.

11 Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2004. február 9-én benyújtott levelével a felperes az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 135. cikkének 2. §-a alapján kérelmezte viszonválasz benyújtásának engedélyezését. 2004. március 10-én az Elsőfokú Bíróság (első tanács) elutasította a kérelmet.

12 Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2005. november 14-én benyújtott levelében a beavatkozó közölte a Tribunale ordinario di Milano 2004. október 14-i 14002/2004. sz. ítéletét – amely érvénytelennek nyilvánította azokat az ORO védjegyeket, amelyekre a felperes a jelen peres eljárásban hivatkozik, nevezetesen a 307 376-os lajstromszámú olasz nemzeti védjegyet és a 435 773-as lajstromszámú nemzetközi védjegyet –, és kérte, hogy az eljárás során vegyék figyelembe ezt az ítéletet. Az Elsőfokú Bíróság (első tanács) helyt adott e kérelemnek, valamint a felperes azon kérelmének, hogy a jelen eljárásban vegyék figyelembe az ítélet ellen benyújtott fellebbezést.

13 Az előadó bíró jelentése alapján az Elsőfokú Bíróság (első tanács) úgy döntött, hogy megnyitja a szóbeli szakaszt.

14 A felek szóbeli előadásait és az Elsőfokú Bíróság kérdéseire adott válaszait a 2005. november 22-i tárgyaláson az Elsőfokú Bíróság meghallgatta.

15 A felperes keresetében azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

– utasítsa el a beavatkozó védjegybejelentési kérelmét;

– kötelezze a beavatkozót a költségek viselésére.

16 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– kötelezze a felperest a költségek viselésére.

17 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– kötelezze a felperest a költségek viselésére.

Indokolás

A felek érvei

18 Keresetének alátámasztásaként a felperes egyetlen olyan jogalapra hivatkozik, amely okot ad a hatályon kívül helyezésre: a 40/94 rendelet 8. cikk (1) bekezdése b) pontjának megsértésére, amely rendelkezés a hasonló védjegyek közötti összetéveszthetőségre vonatkozik.

19 A felperes először is kifejti, hogy az OHIM annak értékelésénél, hogy az „oro" kifejezés, annak olaszországi használata révén megszerezte-e a megkülönböztető képességet, helytelenül különítette el egymástól az ORO és az ORO SAIWA védjegyet. E tekintetben a felperes jelzi, hogy reklámkampányai és értékesítései – amint az az OHIM-hoz benyújtott iratokból kitűnik – az ORO-sorozat összes termékére vonatkoznak, különbségtétel nélkül. A felperes azt is megjegyzi, hogy mindkét védjegyben, amellyel termékei értékesítésre kerülnek, megjelenik az „oro" kifejezés. Hozzáteszi, hogy a gyakorlatban az egyetlen megkülönböztető megjelölésből álló védjegyek esetén megszokott, hogy a piaci szereplő nem csupán a választott szóvédjegy egyszerű lajstromozását kéri, hanem ugyanezen védjegy különböző ábrázolásmódjaira több védjegybejelentést tesz – fekete-fehérben, normál betűtípussal, avagy speciális karakterekkel, különböző színek használatával vagy ezek kombinációjával –, például az előállító nevének hozzáadásával. A felperes az egyedül

az „oro" kifejezésből álló – a csomagoláson a Saiwa cégnévvel együtt feltüntetett – védjegy használata, valamint az összetett ORO SAIWA védjegy használata közötti különbségtétel relevanciáját is vitatja, mivel az „oro" kifejezést a csomagoláson mindkét esetben a gyártó – azaz a Saiwa SpA – nevével együtt használják.

20 A felperes másodsorban úgy véli, hogy az „oro" kifejezés bennerejlő (önmagában vett) megkülönböztető képességgel rendelkezik, amelyet a fellebbezési tanács is elismert, annak ellenére, hogy ez utóbbi véleménye szerint e képesség korlátozott. A felperes a felszólalási osztály 908/2000. sz., 2000. május 22-i határozatára hivatkozik, amelyben a felszólalási osztály elismerte, hogy a – kávé ábrázolásához stilizált betűtípussal szedett – „oro" szó megkülönböztető képességgel rendelkezik, annak ellenére, hogy az az áru bizonyos tulajdonságára is utalhat. A felperes olyan egyéb, ítélkezési gyakorlatból vett példákat is idéz, amikor helyt adtak az áruk bizonyos tulajdonságának kifejezésére használt metaforikus megjelölések – mint például az „ultraplus", a „vitalité", a „quick", az „optimus", a „golden" és a „maxima" megjelölés – lajstromozásának.

21 A felperes hozzáteszi, hogy a kölcsönös függőség (interdependencia) elvéből adódóan – miszerint az összetéveszthetőséget az adott ügyben releváns különféle tényezőket, különösen az áruk közötti hasonlóság mértékét és a megjelölések megkülönböztető képességének mértékét figyelembe véve kell értékelni – az „oro" megjelölés megkülönböztető képességének esetleges gyengeségét kiegyenlíti a megjelölések, illetve az áruk azonossága.

22 Harmadsorban a felperes úgy véli, hogy a megjelölések összehasonlító vizsgálatakor el kell végezni a megjelölések fogalmi aspektusainak vizsgálatát is, vagyis azt, hogy azok milyen üzenetet közölnek a fogyasztóval. Jelen esetben a megjelölések két üzenetet közvetítenek a fogyasztó számára: az első az ütköző védjegyek közös szóeleméből, nevezetesen az „oro" szóelemből adódó üzenetet, amely a termékhez kapcsolódik, és azonos a két ütköző védjegyben; a második, amelyet a „Saiwa" és a „Barilla" megnevezések határoznak meg, eltérő, mivel az az előállító vállalkozás feltüntetésére vonatkozik. A fogyasztók képzetében felmerülhet az a gondolat, hogy a termékek alapvetően azonosak, mégha előállítóik eltérőek is, és ez utóbbiak esetleg

licencia-szerződéssel, a know-how átadásával, vagy valamely, más általános együttműködési keretében egymással kapcsolatban állnak.

23 A felperes rámutat arra, hogy a jogvita sajátosságát az a tény képezi, hogy az ütköző védjegyek oly módon tartalmazzák az előállító vállalkozás nevét, hogy az csökkenti a termékek származási forrásával kapcsolatos összetévesztés veszélyét. Ennek ellenére úgy véli, hogy a védjegy alapvető funkciója nem lehet kizárólag a termékek kereskedelmi származásának a jelölése. Az ilyen szigorú értelmezés következménye az lenne, hogy az összetéveszthetőség megállapítását még olyan esetben is kizárnák, amikor a védjegyet lemásolják, amennyiben a csomagoláson, a címkén vagy magán a terméken olyan elemeket tüntetnének fel, amelyek alapján kizárható, hogy a termék ugyanahhoz az előállítási forráshoz kapcsolódik.

24 A felperes szerint az előállítók összetéveszthetőségének hiánya nem zárja ki automatikusan a termékek és azok kereskedelmi vagy minőségi jellemzői közötti összetéveszthetőséget vagy képzettársítást. E veszély kizárása szintén a védjegyhez kapcsolódó funkciók részét képezi. A Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok által a Bíróság C-206/01. sz., Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott ítéletét (EBHT 2002., I-10273. o.) megelőzően 2002. június 13-án ismertetett indítványra (EBHT 2002., I-10275. o.) támaszkodva a felperes úgy véli, hogy a védjegynek az is funkciója, hogy a konkrét terméket annak kereskedelmi és minőségi jellemzőinek segítségével azonosítsa. Jelen esetben ez utóbbi funkció meghatározó lehet a szóban forgó jogvitában, amelynek tárgya a terméket jellemző ugyanazon megjelölésnek az előállító vállalkozás nevével történő együttes használata. A felperes úgy véli, hogy az érintett vásárlóközönség szemszögéből nézve az előállító vállalkozások megnevezésének jelenléte nem akadályozza meg az összetéveszthetőséget a termékek vonatkozásában.

25 Az OHIM és a beavatkozó vitatja a jelen kereset megalapozottságát. Az OHIM és a beavatkozó úgy vélik, hogy hasonlóság hiányában az ütköző védjegyek között egyáltalán nem áll fenn az összetévesztés veszélye, mivel a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt két feltétel közül az egyik nem teljesül.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

26 A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

27 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint összetéveszthetőség áll fenn, ha a vásárlóközönség azt hiheti, hogy a szóban forgó termékek vagy szolgáltatások ugyanattól a vállalkozástól vagy gazdaságilag egymással kapcsolatban álló vállalkozásoktól származnak.

28 Ugyanezen ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az alapján, hogy az érintett vásárlóközönség milyen képet alkot a megjelölésekről és a szóban forgó árukról, továbbá figyelembe véve az adott ügyre vonatkozó valamennyi körülményt, különösen a megjelölések és az azokkal jelölt áruk vagy szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függést (lásd az Elsőfokú Bíróság T-162/01. sz., Laboratorios RTB kontra OHIM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS] ügyben 2003. július 9-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-2821. o.] 31–33. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

A célközönség

29 A szóban forgó termékek szokásos, mindennapos fogyasztásra szolgáló élelmiszertermékek. Ezért a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a megtámadott határozat 23. pontjában, hogy a célközönség a nagyközönség egésze, azaz az átlagfogyasztók.

Az áruk hasonlósága

30 A felperes nem vitatta a fellebbezési tanács azon megállapítását, miszerint alapvető azonosság van a termékek között (a megtámadott határozat 11. és 24. pontja). A védjegybejelentésben a 30. osztályba tartozó, a „lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények" leírásnak megfelelő áruk megegyeznek az ORO védjegy áruival, és nagyon hasonlóak az ORO SAIWA védjegy áruihoz.

A megjelölések hasonlósága

31 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlósága miatti összetéveszthetőség általános megítélését a megjelölések által keltett összbenyomásra, különösen a megjelölések megkülönböztető és domináns elemeire kell alapítani. Az átlagfogyasztó általában egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja részleteiben (lásd az Elsőfokú Bíróság T-292/01. sz., Phillips-Van Heusen kontra OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS] ügyben 2003. október 14-én hozott ítéletének [EBHT 2003., II-4335. o.] 47. pontját, valamint a T-117/02. sz., Grupo El Prado Cervera kontra OHIM – Héritiers Debuschewitz [CHUFAFIT] ügyben 2004. július 6-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-2073. o.] 44. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

32 Jelen esetben a fellebbezési tanács helyesen állapította meg a megtámadott határozat 22. pontjában, hogy az ORO védjegy önmagában enyhe megkülönböztető képességgel rendelkezik. Amint arra a fellebbezési tanács (a megtámadott határozat 20. és 21. pontjában) rámutatott, az élelmiszertermékek ésszerűen körültekintő fogyasztója az „oro" szónak a kiváló minőség jelentést fogja tulajdonítani, mivel a szó a termék pozitív tulajdonságára való utalást foglal magában, a termék minőségét, felhasználását és kiemelkedő értékét sugallva. Olaszországban ez a megjelölés nagyon enyhe megkülönböztető képességgel rendelkezik, mivel ez a szó elsősorban a termékek szabvány (standard) sorozattól elkülönülő kiemelt sorozatának jelölésére szolgál, és a gyártók mindenféle élelmiszertermék esetében nagyon gyakran használják ezt a szót, amikor termékeik kiváló minőségét szeretnék hangsúlyozni. Számos olyan ágazat létezik, amely az élelmiszer-ágazathoz hasonlóan a kereske-

delmi nyelvezetben az „oro" kifejezést használja, különösen a hitelkártyák, dohánytermékek, higiéniai termékek, textilipari termékek vagy akár a lemezkiadás területén. Egyébiránt a felperes sem az OHIM, sem az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás során nem szolgáltatott semmiféle olyan jellegű bizonyítékot, amely igazolta volna, hogy az „oro" megjelölés bennerejlő (önmagában vett) megkülönböztető képességgel rendelkezik azokban az érintett országokban, amelyekre a 435 773-as lajstromszámú nemzetközi védjegy oltalma kiterjed.

33 Ami a felperesnek az Olaszországban való használat révén megszerzett megkülönböztető képességre vonatkozó érvét illeti, az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a fellebbezési tanács (a megtámadott határozat 19. pontjában) helyesen mondta ki, hogy nem állapítható meg az ORO védjegy számottevő, a közösségi védjegybejelentést megelőző használata, mivel az előterjesztett dokumentumok nem teszik lehetővé az ORO SAIWA védjegy olaszországi használatának megállapítását.

34 A fellebbezési tanács joggal nem vette figyelembe a felperes által a fellebbezési tanácshoz benyújtott beadványhoz mellékelt iratokat, főként mivel azok a közösségi védjegybejelentést követően bekövetkezett tényekre vonatkoztak (a megtámadott határozat 18. pontja). Ezek a dokumentumok – különösen a 2002. júniusi közvélemény-kutatás és a reklámértékesítési táblázat – több évvel a közösségi védjegybejelentés időpontja után keletkeztek, ennélfogva nem vehetők figyelembe annak bizonyításánál, hogy a korábbi védjegyek a közösségi védjegybejelentés időpontjában jó hírnevet élveztek (lásd e tekintetben az Elsőfokú Bíróság T-8/03. sz., El Corte Inglés kontra OHIM – Pucci [EMILIO PUCCI] ügyben 2004. december 13-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-4297. o.] 71. és 72. pontját).

35 A 2000 januárjában végzett közvélemény-kutatás eredményei szintén nem relevánsak. E tekintetben ki kell emelni, hogy ezt a közvélemény-kutatást három és fél évvel a közösségi védjegybejelentés után végezték. Ezenkívül – ahogyan arra a megtámadott határozat a 13. és a 14. pontban rámutatott – e kutatás végkövetkeztetéseinek nincs bizonyító ereje, hiszen az a kérdés, hogy „Ha valamely termék kiváló minőségét egyetlen szóval kellene meghatároznia, melyik kifejezést

használná?" a fogyasztót arra indítja, hogy olyan szokásos kifejezésekkel válaszoljon, mint a „jó", „kitűnő", „felséges", „jobb", és a kérdés nem teszi lehetővé annak elemzését, hogy az olyan metaforikus kifejezés, mint az „oro", milyen jelentéssel bír a fogyasztók képzetében.

36 Végül, ami a felszólalási osztály elé terjesztett többi dokumentumot illeti, nevezetesen azt a statisztikai táblázatot, amely az 1983 és 2000 közötti reklám céljára fordított kiadásokat, illetve a megvalósult reklámkampányokat mutatja, a fellebbezési tanács helyesen jegyezte meg, hogy e dokumentumok nem teszik lehetővé annak elkülönítését, hogy ezek közül melyik kapcsolatos az ORO, és melyik az ORO SAIWA védjegy használatával. Ahogyan a fellebbezési tanács megállapította: a reklámra fordított kiadások általános jelleggel utalnak az „ORO" sorozat termékeire, és nem tesznek különbséget az érintett védjegyek alapján. A reklámkampányokat illetően a fellebbezési tanács ugyancsak helyesen emelte ki, hogy kizárólag a kekszek képezték hirdetés tárgyát, és hogy e reklámanyagokban az „oro" kifejezést mindig szorosan a „Saiwa" kifejezéssel együtt használták.

37 A felperes nem vitatta ezen megállapításokat, csupán jelezte, hogy az általa az OHIM elé terjesztett dokumentumok az ORO-sorozat összes termékére vonatkoznak, különbségtétel nélkül. Így a felperes nem szolgáltatott semmilyen érvet annak bizonyítására, hogy a fellebbezési tanács értékelési hibát vétett volna azzal, hogy különbséget kívánt tenni az ORO és az ORO SAIWA védjegyek között a korábbi védjegyek használatának igazolása tekintetében, illetve azt az állítást, hogy az ORO védjegy, elkülönítetten figyelembe véve, a használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet. Az Elsőfokú Bíróság e tekintetben kiemeli, hogy a felperes nem használhatja fel az ORO SAIWA védjegy használatára vonatkozó bizonyítékokat annak igazolására, hogy az ORO védjegy a használat révén megszerezte a megkülönböztető képességet, mivel az ORO és az ORO SAIWA két különböző védjegy.

38 Ebből következően a fellebbezési tanács helyesen vonta le azt a következtetést, hogy az ORO SAIWA védjegyen belül a SAIWA a domináns alkotóelem.

39 Az ORO és az ORO SAIWA, illetve a SELEZIONE ORO Barilla védjegyek közötti vizuális és hangzásbeli összevetést illetően az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy az ütköző védjegyek fogyasztók általi észlelésekor jelentős vizuális és hangzásbeli eltérések tapasztalhatók, és az „oro" kifejezés puszta jelenléte nem kelt közöttük hasonlóságot.

40 Ami a fogalmi szempontot illeti, az „oro" köznévhez tapadó jelentés másodlagos, majdhogynem elhanyagolható szerepet játszik a fogyasztó felfogása szempontjából, akik ezt a szót – ahogyan azt a fellebbezési tanács a megtámadott határozat 25. pontjában megállapította – nem kapcsolják össze egy meghatározott gyártóval. Az ütköző védjegyek közötti enyhe fogalmi hasonlóság ezért nem olyan jellegű, amely ellensúlyozná a köztük lévő vizuális és hangzásbeli különbségeket.

41 A fellebbezési tanács helyesen állapította meg a megtámadott határozat 25. pontjában azt, hogy az „oro" szó a bejelentett védjegyen belül a „selezione" kifejezés tekintetében leíró jellegű azáltal, hogy azt jelzi a fogyasztó számára, hogy kiváló minőségű Barilla termékről van szó. Mivel az „oro" szó közvetlenül a „selezione" szóhoz kapcsolódik, az „oro" szónak nincs önálló megkülönböztető szerepe, hanem úgy kell érteni, mint a „selezione" leíró kifejezéshez illesztett szót. Ebből következik, hogy a bejelentett védjegyen belül a megjelölés megkülönböztető képessége a „Barilla" szónak köszönhető.

42 Az előzőekben kifejtettekből adódóan az ütköző védjegyek által keltett összbenyomás – figyelembe véve a megkülönböztető és a domináns elemeket – nem kelthet olyan fokú hasonlóságot, amely elegendő ahhoz, hogy a fogyasztók képzetében összetéveszthetőséget eredményezzen.

43 Végül a felperesnek a védjegy alapvető funkciójára vonatkozó érvei megalapozatlanok.

44 Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a védjegy alapvető funkciója az, hogy a fogyasztó vagy a végső felhasználó számára garantálja a védjeggyel megjelölt áru vagy szolgáltatás kereskedelmi származását oly módon, hogy lehetővé teszi számára, hogy azt összetévesztés veszélye nélkül megkülönböztethesse a más eredetű áruktól vagy szolgáltatásoktól. A védjegynek az érintett árukat vagy szolgáltatásokat meghatározott vállalkozástól származókként kell megkülönböztetnie (az Elsőfokú Bíróság T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany [MATRATZEN] ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2002., II-4335. o.] 58. pontja; lásd még analógiaként a Bíróság C-39/97. sz., Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-5507. o.] 28. pontját, a C-517/99. sz., Merz & Krell ügyben 2001. október 4-én hozott ítéletének [EBHT 2001., I-6959. o.] 22. pontját, valamint a C-104/01. sz. Libertel-ügyben 2003. május 6-án hozott ítéletének [EBHT 2003., I-3793. o.] 62. pontját).

45 A felperes állításával szemben a jelen jogvita sajátosságai – nevezetesen a terméket jellemző ugyanazon megjelölésnek az előállító vállalkozás megnevezésével való együttes használata – nem módosítják a szóban forgó védjegyek által keltett összbenyomást, és nem is tévesztik meg a fogyasztókat a kérdéses termékeket illetően. Ahogyan azt a fenti 41. pontban kifejtettük: az „oro" szó a bejelentett védjegyen belül leíró szerepet tölt be, mivel a „selezione" szóhoz kapcsolódik. Ennélfogva az „oro" szó a „Saiwa", illetve a „Barilla" megnevezések minősítő jelzője, amelyek előállító vállalkozásokat jelölnek, és amelyek kizárják a fogyasztók képzetében az összetéveszthetőséget.

46 Végezetül: egy meghatározott termék azonosítása nem tartozik a védjegy alapvető funkciói közé, hanem az inkább azon védjegyek sajátossága, amelyek már eleve nagy hírnévnek örvendenek, és amelyek esetében az adott termék a vásárlóközönség képzetében egyszerűen megjelölhető vagy azonosítható a védjegyre való hivatkozással.

47 Az előzőekben kifejtettek egészére tekintettel azt kell megállapítani, hogy az ütköző védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye, ezért a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalapot el kell utasítani.

48 Következésképpen a keresetet el kell utasítani.

A költségekről

49 Az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzata 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

50 A jelen ügyben a felperes pervesztes lett, és az OHIM valamint a beavatkozó kéri, hogy a felperest kötelezzék a költségek viselésére. A felperest tehát kötelezni kell mind az OHIM, mind a beavatkozó költségeinek viselésére.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (első tanács)

a következőképpen határozott:

1) A keresetet elutasítja.

2) A felperest kötelezi a költségek viselésére.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Kihirdetve Luxembourgban, a 2006. április 5-i nyilvános ülésen.

E. Coulon R. García-Valdecasas

hivatalvezető elnök