# WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)
z dnia 5 kwietnia 2006 r. *

W sprawie T-344/03

**Saiwa SpA**, z siedzibą w Genui (Włochy), reprezentowana przez adwokatów G. Senę, P. Tarchini, J.P. Karsenty'ego i M. Karsenty-Ricard,

strona skarżąca,

przeciwko

**Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)**, reprezentowanemu przez M. Capostagno i O. Montalta, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

* Język postępowania: włoski.

**Barilla Alimentare SpA**, z siedzibą w Parmie (Włochy), reprezentowana przez adwokatów A. Vanzettiego i S. Bergia,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 18 lipca 2003 r. (R 480/2002-4), wydaną w postępowaniu w sprawie sprzeciwu między spółkami Saiwa SpA a Barilla Alimentare SpA,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: J.D. Cooke, prezes, R. García-Valdecasas i I. Labucka, sędziowie, sekretarz: B. Pastor, zastępca sekretarza,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 22 listopada 2005 r.,

wydaje następujący

## Wyrok

### Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 17 czerwca 1996 r., na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11,

str. 1), z późn. zm., Barilla Alimentare SpA (zwana dalej „interwenientem") złożyła do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wniosek o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest przedstawione poniżej graficzne oznaczenie zawierające element słowny „SELEZIONE ORO Barilla":




3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zmienionego i zrewidowanego, i odpowiadają następującemu opisowi: „makarony spożywcze, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze; drożdże i proszki do pieczenia; sosy (przyprawy)".

4 W dniu 22 czerwca 1998 r. Saiwa SpA (zwana dalej „skarżącą") wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego wspólnotowego znaku towarowego. Sprzeciw dotyczył wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego.

5 Na poparcie sprzeciwu skarżąca podniosła, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i dwóch wcześniejszych znaków towarowych, których jest ona właścicielem, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd określone w art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz w art. 5 rozporządzenia nr 40/94. Pierwszy z dwóch wcześniejszych znaków towarowych składa się ze słownego oznaczenia ORO i jest we Włoszech przedmiotem rejestracji nr 307 376, wywołującej skutki od dnia 28 września 1977 r., oraz rejestracji międzynarodowej nr 435 773 z dnia 13 kwietnia 1978 r., rozciągającej się między innymi na Austrię, Niemcy, Hiszpanię, Francję i kraje Beneluksu. Rejestracje te zostały dokonane dla następujących towarów z klasy 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy, mąka i produkty zbożowe, chleb, ciastka, ciasta, wyroby cukiernicze, cukierki, słodycze, lody spożywcze, miód, syrop z melasy; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; pieprz, ocet, sosy, przyprawy, lód do napojów chłodzących". Drugi z tych znaków składa się ze słownego oznaczenia ORO SAIWA i jest we Włoszech przedmiotem rejestracji nr 332 864, wywołującej skutki od dnia 25 czerwca 1956 r., dla następujących towarów z klasy 30: „ciastka mleczne, biszkopty, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze".

6 W dniu 28 marca 2002 r. Wydział Sprzeciwów OHIM odrzucił sprzeciw ze względu na brak identyczności rozpatrywanych oznaczeń i towarów. Wydział Sprzeciwów przeprowadził analizę spornych znaków towarowych rozpatrywanych jako całość i uznał, że wspólna im część „oro" nie ma wystarczająco odróżniającego charakteru — ani samoistnego, ani uzyskanego w następstwie używania — aby można było stwierdzić podobieństwo tych znaków towarowych.

7 W dniu 31 maja 2002 r. skarżąca wniosła od tej decyzji odwołanie, które zostało oddalone w dniu 18 lipca 2003 r. decyzją R 480/2002-4 (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"). Izba Odwoławcza stwierdziła brak jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumenta w błąd w odniesieniu do tych oznaczeń. Uznała ona, wbrew temu, co stwierdził Wydział Sprzeciwów, że towary są w zasadzie identyczne. Stwierdziła ona, że znakowi towarowemu ORO nie można przypisać charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania, ponieważ skarżąca nie dowiodła używania tego znaku na dużą skalę przed dniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Potwierdziła ona również, że znak towarowy ORO posiada samoistnie mało odróżniający charakter oraz że w przypadku znaku towarowego ORO SAIWA elementem dominującym jest „SAIWA". Wywiodła ona z tego, że obecność słowa „oro" w spornych znakach towarowych nie wystarcza, aby stwierdzić ich podobieństwo.

## Przebieg postępowania i żądania stron

8 W dniu 2 października 2003 r. skarżąca wniosła do sekretariatu Sądu niniejszą skargę.

9 OHIM i interwenient złożyli w sekretariacie Sądu odpowiedzi na skargę odpowiednio w dniach 22 i 13 stycznia 2004 r.

10 W odpowiedzi na skargę z dnia 13 stycznia 2004 r. interwenient wniósł do Sądu o zawieszenie niniejszego postępowania do chwili wydania przez Tribunale ordinario di Milano ostatecznego orzeczenia w przedmiocie ważności znaków towarowych ORO i ORO SAIWA. Po przedstawieniu uwag przez OHIM i skarżącą Sąd (pierwsza izba) nie uwzględnił tego wniosku.

11 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu dnia 9 lutego 2004 r. skarżąca wniosła na podstawie art. 135 § 2 regulaminu o zezwolenie na wniesienie repliki. W dniu 10 marca 2004 r. Sąd (pierwsza izba) postanowił odrzucić ten wniosek.

12 Pismem, które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 14 listopada 2005 r., interwenient przedstawił orzeczenie nr 14002/2004 Tribunale ordinario di Milano z dnia 14 października 2004 r., na mocy którego stwierdzono nieważność znaków towarowych ORO, na które skarżąca powołuje się w niniejszym sporze, tj. krajowej rejestracji włoskiej nr 307 376 i rejestracji międzynarodowej nr 435 773, wnosząc o włączenie tego orzeczenia do akt postępowania. Sąd (pierwsza izba) uwzględnił ten wniosek, jak również wniosek skarżącej o włączenie do akt niniejszego postępowania aktu apelacji od tego wyroku.

13 Na podstawie sprawozdania sędziego sprawozdawcy Sąd (pierwsza izba) postanowił otworzyć fazę ustną postępowania.

14 Strony zostały wysłuchane w przedmiocie żądań i odpowiedzi na pytania Sądu podczas rozprawy, która odbyła się w dniu 22 listopada 2005 r.

15 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji,

— nakazanie OHIM odrzucenia wniosku o rejestrację złożonego przez interwenienta,

— obciążenie interwenienta kosztami postępowania.

16 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

17 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

**Co do prawa**

*Argumenty stron*

18 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jedyny zarzut, oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, dotyczącego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do podobnych znaków towarowych.

19 Skarżąca podnosi, po pierwsze, że w celu dokonania oceny, czy słowo „oro" uzyskało charakter odróżniający w następstwie używania go we Włoszech, OHIM niesłusznie dokonał rozróżnienia pomiędzy znakiem towarowym ORO i znakiem towarowym ORO SAIWA. W tym zakresie wskazuje ona, że jej kampanie reklamowe i sprzedażowe odnoszą się bez rozróżniania do wszystkich towarów z gamy ORO, jak to zresztą wynika z dokumentów przedłożonych przez nią w postępowaniu przed OHIM. Zwraca ona także uwagę na to, że słowo „oro" pojawia się w dwóch znakach towarowych, pod którymi sprzedawane są jej towary. Dodaje ona, że w praktyce przyjęte jest, iż w przypadku pojedynczego oznaczenia odróżniającego przedsiębiorca pragnący objąć je ochroną dokonuje nie tylko zwykłej rejestracji wybranego słownego znaku towarowego, ale również wnosi kilka wniosków o rejestrację tego znaku w jego różnych postaciach — czarno-białej, zapisanej zwykłymi literami lub

przy wykorzystaniu szczególnego rodzaju grafiki i przy użyciu różnych kolorów — lub kombinacji, na przykład z dodaniem nazwy producenta. Skarżąca kwestionuje również znaczenie rozróżnienia dokonanego między przypadkiem używania znaku towarowego składającego się z samego słowa „oro", któremu na opakowaniu towarzyszy firma „Saiwa", a przypadkiem używania złożonego znaku towarowego ORO SAIWA, ponieważ w obu tych przypadkach słowo „oro" jest używane na opakowaniu wraz z nazwą producenta, a mianowicie Saiwa SpA.

20 Po drugie, skarżąca uważa, że słowo „oro" posiada samoistny charakter odróżniający, co przyznała Izba Odwoławcza, nawet jeśli jej zdaniem jest on ograniczony. Skarżąca powołuje się na decyzję Wydziału Sprzeciwów nr 908/2000 z dnia 22 maja 2000 r., w której uznał on, że słowo „oro", zapisane stylizowanymi literami dla oznaczenia kawy, posiada charakter odróżniający, mimo że może ono sugerować określoną jakość towarów. Odwołuje się ona również do innych przykładów orzecznictwa dotyczących oznaczeń metaforycznych używanych w celu wskazania określonej jakości towarów, które zostały dopuszczone do rejestracji, takich jak „ultraplus", „vitalité", „quick", „optimus", „golden" i „maxima".

21 Skarżąca dodaje, że ze względu na zasadę współzależności, zgodnie z którą prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd winno być oceniane przy uwzględnieniu różnorodnych istotnych czynników, a w szczególności stopnia podobieństwa między towarami i stopnia zdolności odróżniającej oznaczeń, ewentualny słabo odróżniający charakter oznaczenia „oro" jest kompensowany identycznością oznaczeń i towarów.

22 Po trzecie, skarżąca stwierdza, że w ramach porównawczej analizy oznaczeń konieczne jest przeprowadzenie badania ich aspektu koncepcyjnego, tj. informacji dostarczanej konsumentowi. W niniejszym przypadku konsument uzyskuje dwie informacje: pierwsza, wynikająca ze wspólnego spornym znakom towarowym słowa „oro", wiąże się z towarem i jest identyczna w przypadku obu spornych znaków, podczas gdy druga, wynikająca z nazw „Saiwa" i „Barilla", jest odmienna, ponieważ odnosi się do wskazania producenta. Konsument zostanie skłoniony do uznania, że towary te są w zasadzie identyczne, mimo że pochodzą z różnych źródeł

produkcyjnych, które mogą być powiązane licencją, dokonywać wymiany know-how lub bardziej ogólnie mogą ze sobą współpracować.

23 Skarżąca wskazuje, że szczególna okoliczność sporu wynika z faktu, iż sporne znaki towarowe zawierają nazwę producenta, co zmniejsza prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w zakresie pochodzenia towarów. Niemniej jednak stwierdza ona, że podstawową funkcją znaku towarowego nie może być wyłącznie wskazanie pochodzenia towarów. Tak wąska interpretacja prowadziłaby bowiem do wyłączenia wszelkiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, również w sytuacji powielenia znaku towarowego, w przypadku umieszczenia na opakowaniu, etykiecie lub samym towarze elementów pozwalających wykluczyć przypisanie towaru temu samemu producentowi.

24 Zdaniem skarżącej brak jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie pochodzenia towaru nie wyklucza automatycznie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do towarów oraz ich właściwości handlowych i jakości ani też prawdopodobieństwa ich skojarzenia. Wykluczenie tego prawdopodobieństwa stanowi również część funkcji pełnionych przez znak towarowy. Powołując się na przedstawioną w dniu 13 czerwca 2002 r. opinię rzecznika generalnego D. Ruiza-Jaraba Colomera w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, w której Trybunał wydał wyrok w dniu 12 listopada 2002 r., Rec. str. I-10273, I-10275, stwierdza ona, że funkcją znaku towarowego jest również identyfikowanie specyficznego towaru wraz z jego właściwościami handlowymi i jakością. Ta ostatnia funkcja ma charakter rozstrzygający w niniejszym sporze, którego przedmiotem jest używanie takiego samego szczególnego oznaczenia charakteryzującego towary w powiązaniu z nazwą producenta. Skarżąca uważa, że obecność nazwy producenta nie wyklucza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zainteresowanego kręgu odbiorców w odniesieniu do towarów.

25 OHIM i interwenient kwestionują zasadność niniejszej skargi. W braku podobieństwa OHIM i interwenient uważają, że nie ma jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych, ponieważ jeden z dwóch warunków przewidzianych przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie został spełniony.

*Ocena Sądu*

26 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzania nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.

27 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.

28 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zależnie od sposobu postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich czynników istotnych w danym przypadku, a w szczególności współzależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

W przedmiocie docelowego kręgu odbiorców

29 Rozpatrywane towary są środkami spożywczymi powszechnego i codziennego użytku. W związku z tym w pkt 23 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie uznała, że docelowymi odbiorcami są wszyscy odbiorcy, tj. przeciętni konsumenci.

W przedmiocie podobieństwa towarów

30 Skarżąca nie zakwestionowała stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym omawiane towary są w zasadzie identyczne (pkt 11 i 24 zaskarżonej decyzji). W istocie objęte zgłoszeniem towary z klasy 30, odpowiadające opisowi „mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze", są identyczne z towarami oznaczonymi znakiem towarowym ORO i bardzo podobne do towarów oznaczonych znakiem towarowym ORO SAIWA.

W przedmiocie podobieństwa oznaczeń

31 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego omawianych znaków winna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie zagłębia się w analizę jego poszczególnych detali [zob. wyroki Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47, oraz z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. II-2073, pkt 44 oraz wskazane w nim orzecznictwo].

32 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 22 zaskarżonej decyzji, że znak towarowy ORO posiada sam w sobie charakter mało odróżniający. Jak wskazała bowiem Izba Odwoławcza (pkt 20 i 21 zaskarżonej decyzji), dostatecznie uważny konsument środków spożywczych przypisze słowu „oro" znaczenie wyższej jakości, ponieważ słowo to stanowi aluzję do pozytywnych cech towaru, sugerując jego wysoką jakość, użyteczność i nadrzędną wartość. We Włoszech oznaczenie to ma charakter bardzo słabo odróżniający, ponieważ słowo to służy głównie do definiowania rozszerzonej gamy towarów, której przeciwstawieniem jest standardowa gama towarów, i stanowi termin bardzo często używany przez producentów wszystkich rodzajów towarów w celu zachwalenia wysokiej jakości ich towarów. Istnieje wielka różnorodność sektorów, w których, tak jak w przypadku sektora

żywnościowego, używa się słowa „oro" w języku handlowym, w szczególności w sektorach kart kredytowych, tytoniowym, środków higieny, wyrobów tekstylnych czy też w branży dyskograficznej. Ponadto zarówno w postępowaniu przed instancjami OHIM, jak i przed Sądem, skarżąca nie przedłożyła jakiegokolwiek dowodu pozwalającego na ustalenie samoistnej zdolności odróżniającej oznaczenia „oro" w krajach, do których odnosi się międzynarodowa rejestracja nr 435 773.

33 W odniesieniu do argumentu skarżącej dotyczącego charakteru odróżniającego, uzyskanego w następstwie używania znaku we Włoszech, Sąd stwierdza, że Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że nie można ustalić używania znaku towarowego ORO na dużą skalę przed datą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ przedstawione dokumenty umożliwiają stwierdzenie używania we Włoszech jedynie znaku towarowego ORO SAIWA.

34 Sąd stwierdza, że Izba Odwoławcza słusznie pominęła dowody załączone przez skarżącą do pisma procesowego w postępowaniu przed nią w szczególności dlatego, że opisywały one stan faktyczny po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego (pkt 18 zaskarżonej decyzji). W istocie dokumenty te, a zwłaszcza sondaż opinii publicznej przeprowadzony w czerwcu 2002 r. i tabela sprzedaży reklamowej, pochodzą z okresu kilku lat po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego i w konsekwencji nie mogą zostać uwzględnione przy dowodzeniu renomy wcześniejszych znaków towarowych w chwili zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie T-8/03 El Corte Inglés przeciwko OHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), Zb.Orz. str. II-4297, pkt 71 i 72].

35 Również wyniki sondażu opinii publicznej przeprowadzonego w styczniu 2000 r. pozbawione są znaczenia. W tym zakresie należy wskazać, że sondaż ten został przeprowadzony w trzy i pół roku po dacie zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego. Ponadto, jak wskazano w pkt 13 i 14 zaskarżonej decyzji, rezultaty tego sondażu nie mają mocy dowodowej, ponieważ pytanie: „Jeśli mieliby Państwo zdefiniować wysoką jakość towaru, jakiego wyrażenia (jednym słowem) by Państwo

użyli?" skłania konsumenta do udzielenia odpowiedzi przy użyciu wyrażeń języka potocznego takich jak „dobry", „wspaniały", „pyszny", „lepszy" i nie pozwala na przeprowadzenie analizy znaczenia, które mógłby odczytać konsument w przypadku metaforycznej wskazówki takiej jak „oro" [złoto].

36 Wreszcie jeśli chodzi o inne dokumenty przedłożone Wydziałowi Sprzeciwów, a mianowicie tabelę ze statystykami ukazującą nakłady reklamowe poczynione w okresie od 1983 do 2000 r. i przeprowadzone kampanie reklamowe, Izba Odwoławcza prawidłowo zauważyła, że nie pozwalają one na rozróżnienie, w jakiej części używanie dotyczyło znaku towarowego ORO, a w jakiej wykorzystania znaku towarowego ORO SAIWA. Jak stwierdziła Izba Odwoławcza, nakłady reklamowe odnosiły się ogólnie do towarów z „linii" ORO, bez dokonania rozróżnienia na poszczególne znaki towarowe. Równie słusznie w zakresie kampanii reklamowych Izba Odwoławcza wskazała, że jedynymi towarami, które były przedmiotem reklamy, są biszkopty oraz że w reklamach tych słowo „oro" zawsze było używane w ścisłym związku z wyrazem „Saiwa".

37 Skarżąca nie zakwestionowała tych stwierdzeń, a jedynie ograniczyła się do wskazania, że przedstawione przez nią w postępowaniu przed OHIM dokumenty dotyczyły łącznie wszystkich towarów z „gamy" ORO. Czyniąc tak, skarżąca nie przedstawiła jakiegokolwiek argumentu, aby wykazać, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie, domagając się dokonania rozróżnienia między znakami towarowymi ORO i ORO SAIWA w zakresie dowodów używania tych wcześniejszych znaków towarowych i twierdzenia, że znak towarowy ORO rozpatrywany oddzielnie uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. Sąd wskazuje w tym względzie, że skarżąca nie może wykorzystywać dowodów dotyczących używania znaku towarowego ORO SAIWA w celu wykazania, że znak ORO uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, ponieważ znaki towarowe ORO i ORO SAIWA są odrębnymi znakami.

38 Wynika z tego, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż w znaku towarowym ORO SAIWA elementem dominującym jest SAIWA.

39 W zakresie porównania wizualnego i fonetycznego znaków towarowych ORO i ORO SAIWA, z jednej strony, i SELEZIONE ORO Barilla, z drugiej strony, Sąd stwierdza, że istnieją pomiędzy nimi istotne różnice wizualne i fonetyczne w sposobie postrzegania ich przez konsumenta oraz że sama obecność słowa „oro" nie powoduje, że są one podobne.

40 Przypisywane wspólnemu im słowu „oro" znaczenie odgrywa pod względem koncepcyjnym drugorzędną rolę, a nawet może zostać pominięte w sposobie postrzegania ich przez konsumenta, który nie ma w zwyczaju kojarzenia tego słowa z określonym producentem, jak to również stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 25 zaskarżonej decyzji. Mały stopień podobieństwa koncepcyjnego spornych znaków towarowych nie może zatem równoważyć występujących między nimi różnic wizualnych i fonetycznych.

41 Wreszcie Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 25 zaskarżonej decyzji, że słowo „oro" odgrywa w zgłoszonym znaku towarowym w stosunku do pojęcia „selezione" rolę opisową w celu wskazania konsumentowi, że chodzi tutaj o najlepszy z gamy towarów Barilla. W istocie umieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie słowa „selezione" słowo „oro" nie pełni samodzielnie funkcji odróżniającej, a jedynie winno być rozumiane jako dołączone do opisowego pojęcia „selezione". Wynika z tego, że w przypadku zgłoszonego znaku towarowego charakter odróżniający nadaje oznaczeniu wyraz „Barilla".

42 Z powyższego wynika, że całościowe wrażenie wywierane przez sporne znaki, przy uwzględnieniu ich elementów odróżniających i dominujących, nie może prowadzić do stwierdzenia ich podobieństwa wystarczającego do stworzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumenta w błąd.

43 Wreszcie argumenty skarżącej dotyczące podstawowej funkcji znaku towarowego są pozbawione podstaw.

44 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, pozwalając mu — bez ryzyka wprowadzenia w błąd — na ich odróżnienie od towarów i usług pochodzących z innych źródeł (ww. wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), pkt 58, zob. również analogicznie wyroki Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28, z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. I-6959, pkt 22, oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Rec. str. I-3793, pkt 62).

45 Wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, szczególne okoliczności niniejszego sporu, a mianowicie używanie tego samego oznaczenia charakteryzującego towar z jednoczesnym umieszczeniem w nim nazwy producenta, nie może zmieniać całościowego wrażenia wywieranego przez omawiane znaki towarowe ani też prowadzić do wprowadzenia konsumenta w błąd co do rozpatrywanych towarów. W istocie, jak to zostało wskazane w pkt 41 powyżej, słowo „oro" pełni w zgłoszonym znaku towarowym funkcję opisową dla terminu „selezione". W konsekwencji należy je uznać za określenie nazw „Saiwa" lub „Barilla", które z uwagi na to, że oznaczają producenta, wyłączają wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumenta w błąd.

46 Wreszcie określenie specyficznego towaru nie stanowi podstawowej funkcji znaku towarowego, a jest raczej cechą właściwą znakom towarowym, które cieszą się już dużą renomą i w przypadku których odbiorcy mogą określać lub identyfikować dany towar przez zwykłe odniesienie się do znaku towarowego.

47 W świetle całości powyższych rozważań należy stwierdzić brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków i co za tym idzie, oddalić zarzut oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

48 W konsekwencji skargę należy oddalić.

**W przedmiocie kosztów**

49 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

50 W niniejszym przypadku skarżąca przegrała sprawę, natomiast OHIM i interwenient wnieśli o obciążenie skarżącej kosztami postępowania. Należy zatem obciążyć skarżącą kosztami poniesionymi zarówno przez OHIM, jak i przez interwenienta.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

**1) Skarga zostaje oddalona.**

**2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Cooke García-Valdecasas Labucka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 5 kwietnia 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon R. García-Valdecasas