ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 5. apríla 2006 *

Vo veci T-344/03,

Saiwa SpA, so sídlom v Gênes (Taliansko), v zastúpení: G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty a M. Karsenty-Ricard, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: M. Capostagno a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: taliančina.

Barilla Alimentare SpA, so sídlom v Parme (Taliansko), v zastúpení: A. Vanzetti a S. Bergia, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 18. júla 2003 (R 480/2002-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Saiwa SpA a Barilla Alimentare SpA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia R. García-Valdecasas a I. Labucka, tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 22. novembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Barilla Alimentare SpA (ďalej len „vedľajší účastník konania") podal 17. júna 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „SELEZIONE ORO Barilla“ a vyobrazeného takto:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Cestoviny, múka a prípravky z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky; droždie a prášok do pečiva; šťavy (chuťové prísady)“.

4 Dňa 22. júna 1998 Saiwa SpA (ďalej len „žalobca“) podal námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva. Námietka sa vzťahovala na všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

5 Dôvodom uplatneným na podporu námietky bola pravdepodobnosť zámeny uvedená v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 5 nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a dvoma skoršími ochrannými známkami, ktorých majiteľom je žalobca. Prvú tvorí slovné označenie ORO, ktoré je v Taliansku predmetom zápisu pod číslom 307 376, ktorý nadobudol účinnosť 28. septembra 1977, a medzinárodného zápisu č. 435 773 z 13. apríla 1978, platného najmä v Rakúsku, Nemecku, Španielsku, Francúzku a na území Beneluxu pre tieto výrobky triedy 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky, múka a prípravky z obilnín, chlieb, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, torty, jemné pečivo, pralinky, cukrovinky, zmrzliny, med, melasový sirup; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; korenie, ocot, omáčky, korenie, ľad na osvieženie“. Druhú ochrannú známku tvorí slovné označenie ORO SAIWA, ktoré je v Taliansku predmetom zápisu pod č. 332 864, ktorý nadobudol účinnosť 25. júna 1956, pre tieto výrobky triedy 30: „Lievance, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky“.

6 Dňa 28. marca 2002 námietkové oddelenie ÚHVT zamietlo námietku z dôvodu, že predmetné označenia a výrobky nie sú zhodné. Námietkové oddelenie analyzovalo kolidujúce ochranné známky v ich celistvosti a usúdilo, že spoločný prvok „oro“ nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť — ani vnútornú, ani nadobudnutú používaním — na to, aby bolo možné dospieť k záveru o podobnosti týchto ochranných známok.

7 Dňa 31. mája 2002 podal žalobca odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, ktoré bolo zamietnuté 18. júla 2003 rozhodnutím R 480/2002-4 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). Odvolací senát dospel k záveru, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi označeniami na strane spotrebiteľa. Na rozdiel od námietkového oddelenia uviedol, že výrobky sú v podstate zhodné. Domnieval sa, že ochrannej známke ORO nemožno priznať zvýšenú rozlišovaciu spôsobilosť, keďže žalobca nepreukázal, že táto ochranná známka bola pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva významne používaná. Rovnako potvrdil, že ochranná známka ORO je vnútorne málo rozlišujúca a že v prípade ochrannej známky ORO SAIWA je prevládajúcim prvkom „SAIWA“. Z toho vyvodil záver, že prítomnosť výrazu „oro“ v kolidujúcich ochranných známkach nepostačuje na založenie podobnosti medzi nimi.

Konanie a návrhy účastníkov konania

8 Žalobca návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. októbra 2003 podal žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

9 ÚHVT a vedľajší účastník konania podali svoje vyjadrenie do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. a 13. januára 2004.

10 Vo svojom vyjadrení z 13. januára 2004 vedľajší účastník konania navrhol Súdu prvého stupňa, aby prerušil toto konanie až do konečného rozhodnutia Tribunale ordinario di Milano o platnosti ochranných známok ORO a ORO SAIWA. Po doručení pripomienok ÚHVT a žalobcu Súd prvého stupňa (prvá komora) tomuto návrhu nevyhovel.

11 Listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. februára 2004 žalobca požiadal v súlade s článkom 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa o povolenie predložiť repliku. Súd prvého stupňa (prvá komora) 10. marca 2004 rozhodol o zamietnutí tejto žiadosti.

12 Listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. novembra 2005 vedľajší účastník konania oznámil rozsudok Tribunale ordinario di Milano č. 14002/2004 zo 14. októbra 2004, ktorým boli vyhlásené za neplatné ochranné známky ORO, na ktoré sa odvoláva žalobca v tomto konaní, a to taliansky národný zápis č. 307 376 a medzinárodný zápis č. 435 773, a navrhoval, aby bol tento rozsudok pripojený k spisu v tomto konaní. Súd prvého stupňa (prvá komora) vyhovel tomuto návrhu, ako aj návrhu žalobcu na pripojenie odvolania, ktoré podal proti tomuto rozsudku.

13 Na základe správy sudcu spravodajcu Súd prvého stupňa (prvá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania.

14 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky Súdu prvého stupňa boli vypočuté počas pojednávania 22. novembra 2005.

15 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol prihlášku vedľajšieho účastníka konania,

— zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

16 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

17 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

18 Na podporu svojej žaloby uplatňuje žalobca jediný žalobný dôvod zrušenia založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o pravdepodobnosti zámeny medzi podobnými ochrannými známkami.

19 Žalobca tvrdí, po prvé, že ÚHVT pri posudzovaní, či výraz „oro" nadobudol rozlišovaciu spôsobilosť používaním v Taliansku, nesprávne rozlišoval medzi ochrannou známkou ORO a ochrannou známkou ORO SAIWA. V tejto súvislosti uvádza, že jeho reklamné kampane a predaje sa vzťahovali, ako to vyplýva z listín, ktoré predložil ÚHVT, bez rozdielu na všetky výrobky radu ORO. Rovnako poznamenáva, že výraz „oro" sa objavuje v oboch ochranných známkach, pod ktorými sa predávajú jeho výrobky. Dodáva, že v praxi je v prípade jedinečného rozlišujúceho označenia zvykom, že subjekt, ktorý si chce toto označenie chrániť, si nenechá zapísať len vybranú slovnú ochrannú známku, ale podá aj niekoľko prihlášok na zápis tej istej ochrannej známky v jej rozličných vyobrazeniach — v čiernom a bielom, s bežným alebo špeciálnym písmom a použitím rozličných

farieb — alebo kombináciách — napríklad s pridaním označenia výrobcu. Žalobca napáda aj význam rozlišovania medzi predpokladom používania ochrannej známky tvorenej len výrazom „oro", sprevádzaným na obale označením „Saiwa", a predpokladom používania zloženej ochrannej známky ORO SAIWA, pretože v oboch prípadoch je výraz „oro" používaný na obale spolu s menom výrobcu, teda Saiwa SpA.

20 Po druhé sa žalobca domnieva, že výraz „oro" má vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú mal odvolací senát uznať, aj keď je táto spôsobilosť podľa jeho názoru znížená. Žalobca poukazuje na rozhodnutie námietkového oddelenia č. 908/2000 z 22. mája 2000, v ktorom námietkové oddelenie uznalo, že slovo „oro" napísané štylizovaným písmom na označenie kávy má rozlišovaciu spôsobilosť, aj keď môže naznačovať určitú kvalitu výrobku. Cituje aj ďalšie príklady z rozhodovacej praxe týkajúce sa metaforických označení používaných na vyjadrenie určitej kvality výrobkov, ktorých zápis bol povolený, ako napríklad „ultraplus", „vitalité", „quick", „optimus", „golden" a „maxima".

21 Žalobca dodáva, že z dôvodu zásady nezávislosti, podľa ktorej sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností a najmä stupňa podobnosti medzi tovarmi a stupňa rozlišovacej spôsobilosti označení, je prípadná nízka rozlišovacia spôsobilosť označenia „oro" vyvážená zhodnosťou označení a výrobkov.

22 Po tretie sa žalobca domnieva, že pri porovnávacom rozbore označení je potrebné preskúmať ich koncepčné hľadisko, teda správu, ktorá je oznamovaná spotrebiteľovi. V tomto prípade sú spotrebiteľovi oznamované dve správy: prvá, vyplývajúca zo slova spoločného pre obe kolidujúce ochranné známky — slova „oro", sa viaže k výrobku a je rovnaká v oboch kolidujúcich ochranných známkach, zatiaľ čo druhá, ktorá je určená označeniami „Saiwa" a „Barilla", je odlišná, pretože sa týka označenia podniku, ktorý je výrobcom. Spotrebiteľa to navádza na to, aby sa domnieval, že výrobky sú v podstate zhodné, hoci pochádzajú z rôznych výrobných zdrojov,

prípadne prepojených licenčnými zmluvami, výmenou know-how alebo všeobecnejšie spoluprácou.

23 Žalobca uvádza, že zvláštnosť sporu je daná skutočnosťou, že kolidujúce ochranné známky uvádzajú meno výrobného podniku takým spôsobom, aby znížili pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o pôvod výrobkov. Napriek tomu sa však domnieva, že základnou funkciou ochrannej známky nemôže byť výlučne údaj o pôvode výrobkov. Príliš prísny výklad by mal za následok vylúčenie každej pravdepodobnosti zámeny, dokonca aj v prípade reprodukcie ochrannej známky, ak by boli na obale, etikete alebo samotnom výrobku uvedené údaje umožňujúce vylúčiť, že výrobok sa viaže na ten istý výrobný zdroj.

24 Podľa žalobcu neexistencia akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny medzi zdrojmi pôvodu automaticky nevylučuje pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie medzi výrobkami a medzi ich obchodnými a kvalitatívnymi vlastnosťami. Vylúčenie tejto pravdepodobnosti je teda tiež súčasťou funkcií ochrannej známky. S poukazom na návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer 13. júna 2002 k rozsudku Súdneho dvora z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Zb. s. I-10273, 10275), sa domnieva, že funkciou ochrannej známky je aj identifikácia špecifického výrobku s jeho obchodnými a kvalitatívnymi vlastnosťami. V tomto spore, ktorého predmetom je používanie toho istého osobitného označenia charakterizujúceho výrobok v spojení s označením výrobného podniku, je táto funkcia rozhodujúca. Žalobca sa domnieva, že prítomnosť označenia výrobných podnikov nebráni pravdepodobnosti zámeny medzi výrobkami na strane dotknutej skupiny verejnosti.

25 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú dôvodnosť podanej žaloby. Pri neexistencii podobnosti sa ÚHVT a vedľajší účastník konania domnievajú, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pretože nie je splnená jedna z dvoch podmienok stanovených v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

26 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

27 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

28 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].

O cieľovej skupine verejnosti

29 Predmetné výrobky sú potraviny bežnej a každodennej spotreby. Odvolací senát teda v bode 23 napadnutého rozhodnutia oprávnene uviedol, že cieľovú skupinu verejnosti tvorí široká verejnosť, konkrétne priemerný spotrebiteľ.

O podobnosti medzi výrobkami

30 Žalobca nenapadol úvahu odvolacieho senátu, podľa ktorého sú výrobky v podstate zhodné (napadnuté rozhodnutie, body 11 a 24). Výrobky triedy 30 uvedené v prihláške ochrannej známky a zodpovedajúce opisu „Múka a prípravky z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky" sú totiž rovnaké ako výrobky v prípade ochrannej známky ORO a veľmi podobné ako výrobky v prípade ochrannej známky ORO SAIWA.

O podobnosti medzi označeniami

31 Podľa ustálenej judikatúry celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov. Priemerný spotrebiteľ vníma obvykle ochrannú známku ako celok a nevenuje sa skúmaniu jej rozličných detailov [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47, a zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 44 a tam citovanú judikatúru].

32 V tomto prípade odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia oprávnene usúdil, že ochranná známka ORO má sama osebe malú rozlišovaciu spôsobilosť. Ako totiž uviedol odvolací senát (body 20 a 21 napadnutého rozhodnutia), primerane obozretný spotrebiteľ potravín bude pripisovať slovu „oro" význam vynikajúcej kvality, pretože obsahuje narážku na pozitívne vlastnosti výrobku naznačovaním jeho kvality, užitočnosti a vynikajúcej hodnoty. V Taliansku má toto označenie veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože toto slovo slúži hlavne na definovanie vyššieho radu výrobkov, ktorý sa odlišuje od štandardného radu, a ide o výraz, ktorý veľmi často používajú výrobcovia všetkých druhov potravín na zdôraznenie vysokej kvality svojich výrobkov. Existujú rozmanité odvetvia, ktoré rovnako ako potravinárske odvetvie, používajú v obchodnom jazyku výraz „oro", najmä odvetvie

kreditných kariet, tabaku, hygienických výrobkov, textilných výrobkov alebo oblasť diskografie. Okrem toho ani pred rozhodovacími inštanciami ÚHVT, ani pred Súdom prvého stupňa žalobca nepredložil žiadny dôkazný prostriedok, ktorý by mohol preukázať vnútornú rozlišovaciu schopnosť označenia „oro“ v krajinách dotknutých medzinárodným zápisom č. 435 773.

33 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu o existencii rozlišovacej spôsobilosti zvýšenej používaním v Taliansku, Súd prvého stupňa sa domnieva, že odvolací senát dospel k správnemu záveru (napadnuté rozhodnutie, bod 19), že nemožno zistiť žiadne podstatné používanie ochrannej známky ORO pred podaním prihlášky ochrannej známky, keďže predložené listiny umožňujú preukázať iba používanie ochrannej známky ORO SAIWA v Taliansku.

34 Pokiaľ ide o listiny, ktoré žalobca predložil v prílohe svojho vyjadrenia pred odvolacím senátom, odvolací senát ich správne nezohľadnil, najmä z dôvodu, že opisujú skutočnosti, ktoré nastali po podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva (napadnuté rozhodnutie, bod 18). Tieto listiny, najmä prieskum verejnej mienky z júna 2002 a prehľad reklamných predajov, totiž pochádzajú z obdobia niekoľko rokov po dátume podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva a nebolo možné na ne prihliadať pri preukazovaní dobrého mena skorších ochranných známok v okamihu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Zb. s. II-4297, body 71 a 72].

35 Rovnako sú bez významu aj výsledky prieskumu verejnej mienky uskutočneného v januári 2000. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že tento prieskum sa uskutočnil tri a pol roka po podaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Okrem toho, ako je uvedené v bodoch 13 a 14 napadnutého rozhodnutia, výsledky tohto prieskumu nemajú dôkaznú hodnotu, keďže otázka „Ak by ste mali definovať

vynikajúcu kvalitu výrobku, aký výraz pozostávajúci z jedného slova by ste použili?“ navádza spotrebiteľa, aby odpovedal použitím krátkych výrazov ako „dobrý“, „vynikajúci“, „lahodný“, „lepší“, ale neumožňuje analyzovať význam, ktorý mohol u spotrebiteľa vyvolať metaforický údaj ako „oro“.

36 Napokon, pokiaľ ide o ostatné listiny predložené námietkovému oddeleniu, a to štatistický prehľad, ktorý znázorňuje investície do reklamy v rokoch 1983 až 2000 a uskutočnené reklamné kampane, odvolací senát správne poznamenal, že tieto listiny neumožňujú odlíšiť časť používania, ktorá sa týka ochrannej známky ORO, od tej, ktorá bola spojená s používaním ochrannej známky ORO SAIWA. Ako uviedol tento senát, investície do reklamy sa vzťahujú všeobecne na výrobky „línie“ ORO bez toho, aby robili rozdiel podľa dotknutej ochrannej známky. Rovnako odvolací senát oprávnene zdôraznil, že pokiaľ ide o reklamné kampane, jedinými výrobkami, ktoré boli predmetom reklamy, boli keksy a že v týchto reklamách bol výraz „oro“ vždy použitý v úzkom spojení s výrazom „Saiwa“.

37 Žalobca nenapadol tieto zistenia, ale uspokojil sa s tým, že uviedol, že listiny ním predložené ÚHVT sa týkajú bez rozdielu všetkých výrobkov „radu“ ORO. V dôsledku tohto postupu žalobca neuplatnil žiadne tvrdenie, aby preukázal, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že vyžadoval rozlišovanie medzi ochrannými známkami ORO a ORO SAIWA, pokiaľ ide o dôkazy používania skorších ochranných známok a tvrdenie, podľa ktorého ochranná známka ORO, posudzovaná samostatne, nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním. Súd prvého stupňa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že žalobca nemôže využiť dôkazy týkajúce sa používania ochrannej známky ORO SAIWA na preukázanie, že ochranná známka ORO nadobudla používaním rozlišovaciu spôsobilosť, keďže ochranné známky ORO a ORO SAIWA sú samostatné ochranné známky.

38 Z toho vyplýva, že odvolací senát dospel k správnemu záveru, že prevládajúcim prvkom ochrannej známky ORO SAIWA je SAIWA.

39 Pokiaľ ide o vizuálne a fonetické porovnanie ochranných známok ORO a ORO SAIWA na jednej strane s ochrannou známkou SELEZIONE ORO Barilla na druhej strane, Súd prvého stupňa sa domnieva, že vo vnímaní kolidujúcich ochranných známok spotrebiteľom existujú významné vizuálne a fonetické rozdiely a že len prítomnosť výrazu „oro" nie je spôsobilá vyvolať podobnosť medzi nimi.

40 Pokiaľ ide o koncepčné hľadisko, zmysel, ktorý sa prikladá spoločnému pojmu „oro", má druhoradú, dokonca zanedbateľnú úlohu vo vnímaní spotrebiteľa, ktorý nie je zvyknutý pripisovať toto slovo určitému výrobcovi, ako to uviedol odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia. Existencia slabého stupňa koncepčnej podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami teda nemôže prevážiť nad ich vizuálnymi a fonetickými rozdielmi.

41 Správny je napokon aj záver odvolacieho senátu v bode 25 napadnutého rozhodnutia, že slovo „oro" má v prihlasovanej ochrannej známke vo vzťahu k výrazu „selezione" opisnú funkciu, aby spotrebiteľovi naznačilo, že ide o výrobok Barilla vyššieho radu. Keďže je totiž slovo „oro" bezprostredne spojené so slovom „selezione", neplní samostatnú rozlišovaciu funkciu, ale treba ho chápať ako pripojené k opisnému výrazu „selezione". Z toho vyplýva, že v prihlasovanej ochrannej známke je rozlišovacia spôsobilosť označenia spôsobená výrazom „Barilla".

42 Z uvedeného vyplýva, že celkový dojem vytváraný kolidujúcimi ochrannými známkami, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov, nie je spôsobilý vytvoriť medzi nimi dostatočnú podobnosť, ktorá by mala za následok pravdepodobnosť zámeny vo vedomí spotrebiteľa.

43 Napokon, tvrdenia žalobcu o základnej funkcii ochrannej známky sú bezpredmetné.

44 Podľa ustálenej judikatúry je základnou funkciou ochrannej známky garantovať konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi totožnosť pôvodu označeného výrobku alebo služby tým, že mu umožní bez možnosti zámeny odlíšiť tento výrobok alebo službu od výrobkov alebo služieb s iným pôvodom. Ochranná známka musí odlišovať dotknuté výrobky alebo služby ako pochádzajúce z určitého podniku [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 58, pozri tiež analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. II-5507, bod 28; zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 22, a zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, bod 62].

45 Na rozdiel od tvrdenia žalobcu zvláštnosti tohto sporu, a to používanie toho istého označenia charakterizujúceho výrobok jeho spojením s označením výrobného podniku, nemôžu zmeniť celkový dojem vytváraný predmetnými ochrannými známkami ani uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o predmetné výrobky. Ako je totiž vysvetlené v bode 41 vyššie, slovo „oro" plní v prihlasovanej ochrannej známke opisnú funkciu, keďže je pripojené k výrazu „selezione". Z tohto dôvodu sa musia považovať za určujúce označenia „Saiwa" alebo „Barilla", ktoré tým, že označujú výrobné podniky, vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny na strane spotrebiteľa.

46 Napokon identifikácia špecifického výrobku nie je základnou funkciou ochrannej známky, ale skôr vlastnou vlastnosťou ochranných známok, ktoré už majú veľmi dobré meno a v prípade ktorých môže byť vo vedomí verejnosti dotknutý výrobok označený alebo identifikovaný jednoduchým odkazom na ochrannú známku.

47 S prihliadnutím na uvedené je potrebné uviesť, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, a v dôsledku toho zamietnuť žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

48 Z toho vyplýva, že žaloba musí byť zamietnutá.

O trovách

49 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

50 V tomto prípade žalobca nemal vo veci úspech a ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhli, aby bol žalobca zaviazaný na náhradu trov konania. Je teda opodstatnené zaviazať žalobcu na náhradu trov konania, ktoré vznikli tak ÚHVT, ako aj vedľajšiemu účastníkovi konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. apríla 2006.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon R. García-Valdecasas