

ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

5. dubna 2006*

Ve věci T-344/03,

Saiwa SpA, se sídlem v Janově (Itálie), zastoupená G. Senou, P. Tarchinim,
J.-P. Karsentym a M. Karsenty-Ricardem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému M. Capostagno a O. Montaltem, jako zmocněnci,

žalovanému,

příčemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícím
jako vedlejší účastník řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: italština.

Barilla Alimentare SpA, se sídlem v Parmě (Itálie), zastoupená A. Vanzettim a S. Bergiou, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. července 2003 (R 480/2002-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Saiwa SpA a Barilla Alimentare SpA,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení J. D. Cooke, předseda, R. García-Valdecasas a I. Labucka, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 22. listopadu 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 17. června 1996 podala Barilla Alimentare SpA (dále jen „vedlejší účastník“) u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

příhlášku k zápisu ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 143), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení obsahující slovní prvek „SELEZIONE ORO Barilla“, který je zobrazen níže:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 30 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Těstoviny, mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky; droždí a kypřící prášky; zálivky (k ochucení)“.
- 4 Saiwa SpA (dále jen „žalobkyně“) podala dne 22. června 1998 proti zápisu ochranné známky Společenství námítky. Námítky se týkaly všech výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství.

- 5 Důvodem uváděným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny upravené v čl. 8 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 5 nařízení č. 40/94, mezi přihlašovanou ochrannou známkou a dvěma staršími ochrannými známkami, jejichž je žalobkyně majitelkou. První z těchto známek je tvořena slovním označením ORO, které bylo předmětem zápisu v Itálii pod č. 307 376 s účinky ke dni 28. září 1977 a mezinárodního zápisu pod č. 435 773 ze dne 13. dubna 1978 vztahujícího se zejména na Rakousko, Německo, Španělsko, Francii a Benelux pro výrobky spadající do třídy 30: „káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky, mouka, přípravky z obilnin, chléb, sušenky, zákusky, pečivo, bonbóny, cukrovinky, zmrzlina, med, melasový sirup; droždí, kypřící prášky; sůl, hořčice; pepř, ocet, zálivky, koření, led pro osvěžení“. Druhá starší ochranná známka je tvořena slovním označením ORO SAIWA, které bylo předmětem zápisu v Itálii pod č. 332 864 s účinky ke dni 25. června 1956 pro výrobky spadající do třídy 30: „mléčné oplatky, sušenky, chléb, pečivo a cukrovinky“.
- 6 Dne 28. března 2002 zamítlo námitkové oddělení OHIM námitky z důvodu nedostatku totožnosti mezi dotčenými označeními a mezi dotčenými výrobky. Námitkové oddělení analyzovalo kolidující ochranné známky jako celek a usoudilo, že jejich společná složka „oro“ nemá dostatečnou vnitřní rozlišovací způsobilost ani rozlišovací způsobilost získanou z důvodu užívání k tomu, aby bylo možné dojít k závěru, že jsou si tyto ochranné známky podobné.
- 7 Žalobkyně podala dne 31. května 2002 proti tomuto rozhodnutí odvolání, které bylo zamítnuto dne 18. července 2003 rozhodnutím R 480/2002-4 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Odvolací senát měl za to, že u spotřebitele neexistuje žádné nebezpečí záměny mezi označeními. Na rozdíl od námitkového oddělení shledal, že jsou výrobky v podstatě totožné. Odvolací senát usoudil, že ochranné známce ORO nemůže být přiznána zvýšená rozlišovací způsobilost, neboť žalobkyně neprokázala, že tato ochranná známka byla značně užívána před podáním přihlášky ochranné známky Společenství. Rovněž potvrdil, že ochranná známka ORO má velmi malou vnitřní rozlišovací způsobilost, a že v případě ochranné známky ORO SAIWA je dominantním prvkem „SAIWA“. Odvolací senát z toho vyvodil, že přítomnost výrazu „oro“ v kolidujících ochranných známkách nestačí k založení podobnosti mezi nimi.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

- 8 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 2. října 2003 podala žalobkyně tuto žalobu.
- 9 OHIM a vedlejší účastník doručili svá vyjádření kanceláři Soudu dne 22. ledna 2004 a 13. ledna 2004.
- 10 Vedlejší účastník ve svém vyjádření ze dne 13. ledna 2004 navrhl Soudu, aby přerušil toto řízení do doby, kdy bude vydáno konečné rozhodnutí Tribunale ordinario di Milano o platnosti ochranných známek ORO a ORO SAIWA. Soud (první senát) poté, co přijal vyjádření OHIM a žalobkyně, tomuto návrhu nevyhověl.
- 11 Dopisem došlým kanceláři Soudu dne 9. února 2004 požádala žalobkyně v souladu s čl. 135 odst. 2 jednacího řádu Soudu o povolení podat repliku. Dne 10. března 2004 Soud (první senát) rozhodl její žádost zamítnout.
- 12 Vedlejší účastník zaslal dopisem došlým kanceláři Soudu dne 14. listopadu 2005 rozsudek Tribunale ordinario di Milano č. 14002/2004 ze dne 14. října 2004, který prohlásil za neplatné ochranné známky ORO, jichž se žalobkyně v projednávaném sporu dovolává, a sice italský národní zápis č. 307 376 a mezinárodní zápis č. 435 773, a navrhl, aby byl tento rozsudek založen do spisu. Soud (první senát) vyhověl tomuto návrhu, jakož i návrhu žalobkyně, aby bylo založeno do spisu odvolání podané proti tomuto rozsudku.

13 Na základě zprávy soudce zpravodaje Soud (první senát) rozhodl o zahájení ústní části řízení.

14 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky Soudu byly vyslechnuty na jednání konaném dne 22. listopadu 2005.

15 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;

- zamítl přihlášku vedlejšího účastníka k zápisu;

- uložil vedlejšímu účastníkovi náhradu nákladů řízení.

16 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

17 Vedlejší účastník navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

- 18 Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává jediného žalobního důvodu pro zrušení vycházejícího z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 týkajícího se nebezpečí záměny mezi podobnými ochrannými známkami.
- 19 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že OHIM při posouzení, zda-li výraz „oro“ získal rozlišovací způsobilost z důvodu jeho užívání v Itálii, učinil nesprávně rozdíl mezi ochrannou známkou ORO a ochrannou známkou ORO SAIWA. Žalobkyně v tomto ohledu uvádí, že její reklamní a prodejní kampaně, jak vyplývá z dokladů, které předložila OHIM, se týkají bez rozdílu všech výrobků řady ORO. Rovněž poznamenává, že obě ochranné známky, pod kterými jsou její výrobky uváděny na trh, obsahují výraz „oro“. Žalobkyně dodává, že v případě jediného rozlišovacího označení je v praxi běžné, že subjekt, který usiluje o ochranu tohoto označení, učiní nejen pouhý zápis zvolené slovní ochranné známky, ale podá rovněž několik přihlášek k zápisu téže ochranné známky v různých vyobrazeních – v černobílém provedení a běžným písmem nebo zvláštním písmem a použitím různých barev –

nebo v kombinacích, např. s dodatkem názvu výrobce. Žalobkyně rovněž popírá relevanci rozlišení mezi užíváním ochranné známky tvořené jediným výrazem „oro“, doplněným na obalu obchodní firmou „Saiwa“ a užíváním kombinované ochranné známky ORO SAIWA, neboť v obou případech je výraz „oro“ použit na obalu společně se jménem výrobce, a sice Saiwa SpA.

- 20 Žalobkyně se zadruhé domnívá, že výraz „oro“ má vnitřní rozlišovací způsobilost, což uznal odvolací senát, i když měl za to, že tato rozlišovací způsobilost je snížena. Žalobkyně uvádí rozhodnutí námitkového oddělení č. 908/2000 ze dne 22. května 2000, ve kterém námitkové oddělení uznalo, že slovo „oro“, psané stylizovaným písmem pro označení kávy, vykazuje rozlišovací způsobilost, třebaže může vypovídat o určité jakosti výrobků. Žalobkyně rovněž uvádí jiné příklady z judikatury týkající se užívaných metaforických označení k vyjádření určité jakosti výrobků, která byla způsobilá k zápisu, jako „ultraplus“, „vitalité“, „quick“, „optimus“, „golden“ a „maxima“.
- 21 Žalobkyně dodává, že z důvodu zásady vzájemné závislosti, podle které musí být nebezpečí záměny posuzováno s přihlédnutím k jednotlivým relevantním faktorům a zejména ke stupni podobnosti mezi výrobky a stupni rozlišovací způsobilosti označení, je případná slabá rozlišovací způsobilost označení „oro“ vyvážena totožností označení a výrobků.
- 22 Žalobkyně je zatřetí toho názoru, že je nezbytné přezkoumat ve srovnávací analýze označení pojmové hledisko těchto označení, tedy zprávu, která je spotřebiteli sdělována. V projednávaném případě jsou spotřebiteli předávány dvě zprávy: první zpráva, vycházející ze slova společného kolidujícím ochranným známkám, a sice „oro“, se váže na výrobek a je totožná u obou kolidujících ochranných známek, zatímco druhá zpráva, která je určena názvy „Saiwa“ a „Barilla“ je odlišná, neboť se týká označení výrobního podniku. Spotřebitel bude přiměn k tomu, aby považoval výrobky za v podstatě totožné, ačkoliv tyto výrobky pocházejí z různých výrobních

zdrojů, popřípadě spojených licenční smlouvou, výměnou know-how nebo obecněji spoluprací.

- 23 Žalobkyně uvádí, že zvláštnost sporu je dána tím, že kolidující ochranné známky zmiňují jméno výrobního podniku tak, že snižují nebezpečí záměny ohledně zdroje původu výrobků. Žalobkyně však usuzuje, že základní funkcí ochranné známky nemůže být výhradně označení zdroje původu výrobků. Tak striktní výklad by měl za následek vyloučení jakéhokoliv nebezpečí záměny, dokonce i v případě reprodukce ochranné známky, pokud byly na obalu, viněťě nebo samotném výrobku zmíněny prvky umožňující vyloučit, že výrobek pochází z téhož výrobního zdroje.
- 24 Žalobkyně se domnívá, že neexistence jakéhokoliv nebezpečí záměny mezi zdroji původu nevylučuje automaticky jakékoliv nebezpečí záměny nebo asociace mezi výrobky a mezi jejich obchodními a jakostními znaky. Vyloučení tohoto nebezpečí je přitom rovněž součástí funkcí souvisejících s ochrannou známkou. Žalobkyně vychází ze stanoviska generálního advokáta Ruiz-Jaraba Colomera předcházejícího rozsudku Soudního dvora ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, s. I-10273, I-10275), předneseného dne 13. června 2002 a má za to, že funkcí ochranné známky je rovněž identifikace specifického výrobku s jeho obchodními a jakostními vlastnostmi. V projednávaném případě je tato posledně uvedená funkce rozhodující v tomto sporu, jehož předmětem je užívání téhož zvláštního označení charakterizujícího výrobek ve spojení s názvem výrobního podniku. Žalobkyně je toho názoru, že přítomnost názvu výrobních podniků nebrání nebezpečí záměny u dotyčné veřejnosti, pokud jde o výrobky.
- 25 OHIM a vedlejší účastník napadají opodstatněnost projednávané žaloby. Při neexistenci podobnosti mají OHIM a vedlejší účastník za to, že neexistuje žádné nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, neboť jedna ze dvou podmínek upravených v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není splněna.

Závěry Soudu

- 26 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky ochranná známka nezapiše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna.
- 27 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.
- 28 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33 a uvedená judikatura].

K cílové veřejnosti

- 29 Dotčenými výrobky jsou potraviny běžné denní spotřeby. Odvolací senát tedy právem usoudil v bodě 23 napadeného rozhodnutí, že dotčenou veřejností je široká veřejnost, tedy průměrný spotřebitel.

K podobnosti mezi výrobky

- 30 Žalobkyně nenapadala úsudek odvolacího senátu, že výrobky jsou v podstatě totožné (napadené rozhodnutí, body 11 a 24). Výrobky třídy 30 uvedené v přihlášce ochranné známky a odpovídající popisu: „Mouka a přípravky z obilnin, chléb, pečivo, cukrovinky“ jsou totiž totožné s výrobky označenými ochrannou známkou ORO a velice podobné výrobkům označeným ochrannou známkou ORO SAIWA.

K podobnosti mezi označeními

- 31 Podle ustálené judikatury musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily [viz rozsudky Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sb. rozh. s. II-2073, bod 44 a uvedená judikatura]
- 32 Odvolací senát v projednávaném případě správně usoudil v bodě 22 napadeného rozhodnutí, že ochranná známka ORO má jako taková malou rozlišovací způsobilost. Přiměřeně obezřetný spotřebitel potravin totiž přisoudí slovu „oro“ význam vysoké kvality, neboť toto slovo činí narážku na kladné vlastnosti výrobku tím, že naznačuje jeho jakost, užitečnost a jeho vysokou hodnotu, jak uvedl odvolací senát (body 20 a 21 napadeného rozhodnutí). V Itálii má toto označení velice malou rozlišovací způsobilost, neboť toto slovo slouží zejména k vymezení výrobků vysoké jakosti, které se odlišují od standardních výrobků a jedná se o výraz velice často užívaný výrobci všech druhů potravin k vychválení vysoké jakosti jejich výrobků. Existuje velká škála oblastí, které stejně tak jako potravinářství používají

v obchodním jazyce výraz „oro“, zejména oblast kreditních karet, tabákových, hygienických a textilních výrobků nebo dále oblast diskografie. Žalobkyně krom toho nepředložila před orgány OHIM ani před Soudem žádný poznatek, který by mohl prokázat vnitřní rozlišovací způsobilost označení „oro“ v zemích, na něž se vztahuje mezinárodní zápis č. 435 773.

- 33 Pokud jde o argument žalobkyně týkající se existence rozlišovací způsobilosti zvýšené užíváním v Itálii, Soud má za to, že odvolací senát právem usoudil (napadené rozhodnutí, bod 19), že nelze konstatovat, že by ochranná známka ORO byla značně užívána před podáním přihlášky ochranné známky Společenství, neboť předložené doklady mohou prokázat pouze užívání ochranné známky ORO SAIWA v Itálii.
- 34 Pokud jde o písemnosti, které předložila žalobkyně v příloze svého vyjádření před odvolacím senátem, odvolací senát k těmto písemnostem právem nepřihlédl zejména z toho důvodu, že popisovaly skutkové okolnosti, které nastaly po podání přihlášky ochranné známky Společenství (napadené rozhodnutí, bod 18). Tyto doklady, zejména průzkum mínění z června 2002 a tabulka reklamních prodejí byly vyhotoveny několik let po datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, a nemohou být tedy zohledněny k prokázání dobrého jména starších ochranných známek v okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. prosince 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – Pucci (EMILIO PUCCI)*, T-8/03, Sb. rozh. s. II-4297, body 71 a 72].
- 35 Pokud jde o výsledky průzkumu mínění uskutečněného v lednu 2000, nejsou rovněž relevantní. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že tento průzkum byl proveden tři a půl roku po podání přihlášky ochranné známky Společenství. Navíc, jak je uvedeno v bodech 13 a 14 napadeného rozhodnutí, závěry tohoto průzkumu nemají důkazní hodnotu, neboť otázka „Kdybyste měli definovat vyšší jakost výrobku, jaký

jednoslovný výraz byste použili?“ nabádala spotřebitele k tomu, aby v odpovědi použil běžné výrazy jako „dobrý“, „výborný“, „lahodný“, „lepší“, neumožnila však provést analýzu významu, který by mohlo u spotřebitele vyvolat metaforické označení jako „oro“.

36 Pokud jde konečně o ostatní doklady předložené námitkovému oddělení, a sice statistickou tabulku, která zobrazuje reklamní investice vynaložené v letech 1983 až 2000 a uskutečněné reklamní kampaně, odvolací senát správně poznamenal, že tyto doklady neumožňují rozlišit, jaký podíl použití se týkal ochranné známky ORO a jaký podíl souvisel s užíváním ochranné známky ORO SAIWA. Jak odvolací senát uvedl, reklamní investice se vztahují obecně na výrobky „řady“ ORO, aniž by došlo k rozlišení podle dotyčné ochranné známky. Odvolací senát rovněž správně uvedl, že co se týče reklamních kampaní, byly předmětem reklamy pouze sušenky a že, v těchto reklamách byl výraz „oro“ použit vždy v úzké souvislosti s výrazem „Saiwa“.

37 Žalobkyně nenapadla tato zjištění, nýbrž pouze uvedla, že doklady, které předložila OHIM, se týkají bez rozdílu všech výrobků „řady“ ORO. Žalobkyně tedy nepředložila žádný argument, aby prokázala, že se odvolací senát dopustil zjevně nesprávného posouzení, když požadoval rozlišení mezi ochrannými známkami ORO a ORO SAIWA, co se týče důkazů o užívání jejích starších ochranných známek a tvrzení, že ochranná známka ORO, posuzovaná samostatně, získala rozlišovací způsobilost z důvodu svého užívání. Soud v tomto ohledu podotýká, že žalobkyně nemůže využít důkazů o užívání ochranné známky ORO SAIWA k prokázání toho, že ochranná známka ORO získala rozlišovací způsobilost z důvodu užívání, neboť se jedná o dvě odlišné ochranné známky ORO a ORO SAIWA.

38 Z toho vyplývá, že odvolací senát správně vyvodil, že v ochranné známce ORO SAIWA je dominantním prvkem SAIWA.

- 39 Co se týče vzhledového a fonetického srovnání mezi ochrannými známkami ORO a ORO SAIWA a ochrannou známkou SELEZIONE ORO Barilla, Soud je toho názoru, že existují značné vzhledové a fonetické rozdíly ve vnímání kolidujících ochranných známek spotřebitelem a že pouhá přítomnost výrazu „oro“ nemůže vyvolat mezi těmito známkami podobnost.
- 40 Pokud jde o pojmové hledisko, význam, který je spojen se společným jménem „oro“ hraje druhotnou úlohu, ba dokonce zanedbatelnou, ve vnímání spotřebitele, který nemá ve zvyku připisovat toto slovo určitému výrobcí, jak uvedl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí. Existence nízkého stupně pojmové podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami nemůže tedy vyvážit jejich vzhledové a fonetické rozdíly.
- 41 Odvolací senát nakonec správně usoudil v bodě 25 napadeného rozhodnutí, že slovo „oro“ má v přihlašované ochranné známce popisnou funkci vzhledem k výrazu „selezione“, aby naznačilo spotřebiteli, že se jedná o výrobek Barilla vysoké kvality. Vzhledem totiž k tomu, že slovo „oro“ je umístěno těsně vedle slova „selezione“, nemá samostatnou rozlišovací funkci, nýbrž musí být chápáno tak, že je připojeno k popisnému výrazu „selezione“. Z toho vyplývá, že v přihlašované ochranné známce má rozlišovací způsobilost výraz „Barilla“.
- 42 Z výše uvedeného vyplývá, že celkový dojem, kterým kolidující ochranné známky působí, s přihlédnutím k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům, nemůže vytvořit mezi těmito ochrannými známkami dostatečnou podobnost, která by vyvolala u spotřebitele nebezpečí záměny.
- 43 Konečně argumenty žalobkyně ohledně základní funkce ochranné známky jsou nepodložené.

- 44 Podle ustálené judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit tento výrobek nebo službu od výrobků nebo služeb jiného původu. Ochranná známka musí rozlišit dotyčné výrobky nebo služby jako pocházející od určitého podniku (rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, *Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 58; viz rovněž obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 29. září 1998, *Canon, C-39/97*, Recueil, s. I-5507, bod 28, a ze dne 4. října 2001, *Merz & Krell, C-517/99*, Recueil, s. I-6959, bod 22, a ze dne 6. května 2003, *Libertel, C-104/01*, Recueil, s. I-3793, bod 62).
- 45 V rozporu s tím, co tvrdí žalobkyně, zvláštnosti projednávaného sporu, a sice použití téhož označení charakterizujícího výrobek tak, že je k němu připojen název výrobního podniku, nemohou změnit celkový dojem, kterým dotčené ochranné známky působí, ani uvést spotřebitele v omyl ohledně předmětných výrobků. Jak bylo totiž vyloženo v bodě 41 výše, plní slovo „oro“ v přihlašované ochranné známce popisnou funkci tím, že je umístěno vedle výrazu „selezione“. Na toto slovo je tedy třeba nahlížet tak, že kvalifikuje názvy „Saiwa“ a „Barilla“, které vylučují jakékoliv nebezpečí záměny u spotřebitele, neboť označují výrobní podniky.
- 46 Konečně identifikace specifického výrobku není základní funkcí ochranné známky, nýbrž spíše zvláštní vlastností ochranných známek, které již požívají velmi dobrého jména a u kterých může být dotyčný výrobek označen nebo identifikován u veřejnosti pouhým odkazem na ochrannou známku.
- 47 Ve světle výše uvedeného je namíste konstatovat, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny, a tudíž zamítnout žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 48 Z toho vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta.

K nákladům řízení

- 49 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 50 V projednávané věci požadoval OHIM a vedlejší účastník náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch. Je tedy namístě uložit žalobkyni náhradu nákladů řízení vynaložených OHIM a vedlejším účastníkem.

Z těchto důvodů

Soud (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Cooke

García-Valdecasas

Labucka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. dubna 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

R. García-Valdecasas