URTEIL DES GERICHTS (Erste Kammer)

5. April 2006 *

In der Rechtssache T-344/03

Saiwa SpA mit Sitz in Genua (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty und M. Karsenty-Ricard,

Klägerin,

gegen

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), vertreten durch M. Capostagno und O. Montalto als Bevollmächtigte,

Beklagter,

andere Verfahrensbeteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des HABM und Streithelferin im Verfahren vor dem Gericht:

* Verfahrenssprache: Italienisch.

Barilla Alimentare SpA mit Sitz in Parma (Italien), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte A. Vanzetti und S. Bergia,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des HABM vom 18. Juli 2003 (R 480/2002-4) in einem Widerspruchsverfahren zwischen der Saiwa SpA und der Barilla Alimentare SpA

erlässt

DAS GERICHT ERSTER INSTANZ
DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (Erste Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten J. D. Cooke sowie des Richters R. García-Valdecasas und der Richterin I. Labucka,

Kanzler: B. Pastor, Hilfskanzlerin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 22. November 2005

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Die Barilla Alimentare SpA (im Folgenden: Streithelferin) beantragte am 17. Juni 1996 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über

die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM).

2 Die zur Eintragung angemeldete Marke ist das nachstehend wiedergegebene Bildzeichen mit dem Wortelement „SELEZIONE ORO Barilla“:



3 Die angemeldeten Waren gehören zu Klasse 30 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Teigwaren, Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Hefe und Backpulver; Soßen (Würzmittel)“.

4 Am 22. Juni 1998 erhob die Saiwa SpA (im Folgenden: Klägerin) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke. Der Widerspruch betraf alle in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke genannten Waren.

5 Begründet wurde der Widerspruch mit einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a und b und Absatz 5 der Verordnung Nr. 40/94 zwischen der angemeldeten Marke und zwei älteren Marken der Klägerin. Die erste Marke besteht in dem Wortzeichen ORO, das in Italien mit Wirkung vom 28. September 1977 unter der Nr. 307 376 eingetragen und durch die internationale Eintragung mit der Nr. 435 773 vom 13. April 1978 u. a. auf Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich und Benelux erstreckt wurde, und zwar für folgende Waren der Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioca, Sago, Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, Kekse, Torten, feine Backwaren, Bonbons, Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen; Gewürze; Kühleis". Die zweite Marke besteht in dem Wortzeichen ORO SAIWA, das in Italien mit Wirkung vom 25. Juni 1956 unter der Nr. 332 864 für folgende Waren der Klasse 30 eingetragen wurde: „Milchplätzchen, Kekse, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren".

6 Am 28. März 2002 wies die Widerspruchsabteilung des HABM den Widerspruch wegen fehlender Übereinstimmung der fraglichen Zeichen und Waren zurück. Die Widerspruchsabteilung analysierte die einander gegenüberstehenden Marken im Wege einer Gesamtbetrachtung und vertrat die Ansicht, dass der gemeinsame Bestandteil „Oro" weder von Haus aus noch aufgrund des Erwerbs durch Benutzung eine hinreichende Unterscheidungskraft aufweise, um eine Ähnlichkeit der Marken bejahen zu können.

7 Am 31. Mai 2002 legte die Klägerin gegen diese Entscheidung Beschwerde ein, die am 18. Juli 2003 durch die Entscheidung R 480/2002-4 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) zurückgewiesen wurde. Die Beschwerdekammer war der Auffassung, dass für den Verbraucher keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen bestehe. Im Gegensatz zur Widerspruchsabteilung stellte sie fest, dass die Waren im Wesentlichen übereinstimmten. Der Marke ORO könne keine erhöhte Unterscheidungskraft zuerkannt werden, da die Klägerin nicht nachgewiesen habe, dass diese Marke vor der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in erheblichem Umfang benutzt worden sei. Die Beschwerdekammer bestätigte auch, dass die Marke ORO von Haus aus nur geringe Unterscheidungskraft besitze und dass im Fall der Marke ORO SAIWA das Wort SAIWA der prägende Bestandteil sei. Sie schloss daraus, dass das Vorhandensein des Begriffes „Oro" in den einander gegenüberstehenden Marken nicht ausreiche, um ihre Ähnlichkeit zu begründen.

Verfahren und Anträge der Parteien

8 Mit Klageschrift, die am 2. Oktober 2003 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende Klage erhoben.

9 Das HABM und die Streithelferin haben ihre Schriftsätze am 22. und 13. Januar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingereicht.

10 In ihrem Schriftsatz vom 13. Januar 2004 hat die Streithelferin beantragt, das vorliegende Verfahren bis zu einer endgültigen Entscheidung des Tribunale ordinario Mailand über die Gültigkeit der Marken ORO und ORO SAIWA auszusetzen. Nach Einholung der Stellungnahmen des HABM und der Klägerin hat das Gericht (Erste Kammer) diesem Antrag nicht stattgegeben.

11 Mit Schreiben, das am 9. Februar 2004 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin gemäß Artikel 135 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts beantragt, ihr die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten. Am 10. März 2004 hat das Gericht (Erste Kammer) beschlossen, diesen Antrag abzulehnen.

12 Mit Schreiben, das am 14. November 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Streithelferin das Urteil Nr. 14002/2004 des Tribunale ordinario Mailand vom 14. Oktober 2004 übermittelt, mit dem die in Italien unter der Nr. 307 376 und international unter der Nr. 435 773 eingetragenen Marken ORO, auf die sich die Klägerin im vorliegenden Rechtsstreit beruft, für nichtig erklärt wurden, und hat beantragt, dieses Urteil zu den Verfahrensakten zu nehmen. Das Gericht (Erste Kammer) hat diesem Antrag sowie dem Antrag der Klägerin, die von ihr gegen dieses Urteil eingelegte Berufung zu den Verfahrensakten zu nehmen, stattgegeben.

13 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Erste Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung zu eröffnen.

14 Die Verfahrensbeteiligten haben in der Sitzung vom 22. November 2005 mündlich verhandelt und die Fragen des Gerichts beantwortet.

15 Die Klägerin beantragt,

— die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

— die Anmeldung der Streithelferin zurückzuweisen;

— der Streithelferin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

16 Das HABM beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

17 Die Streithelferin beantragt,

— die Klage abzuweisen;

— der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Vorbringen der Parteien

18 Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie rügt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 verletzt worden sei, weil zwischen den ähnlichen Marken Verwechslungsgefahr bestehe.

19 Sie macht erstens geltend, das HABM habe bei der Beurteilung der Frage, ob der Begriff „Oro" infolge seiner Benutzung in Italien Unterscheidungskraft erlangt habe, zu Unrecht zwischen den Marken ORO und ORO SAIWA unterschieden. Wie aus den Unterlagen hervorgehe, die sie dem HABM vorgelegt habe, zielten ihre Werbekampagnen und Absatzmaßnahmen unterschiedslos auf die gesamte Produktreihe ORO ab. Außerdem komme in den beiden Marken, unter denen ihre Waren vertrieben würden, das Wort „Oro" vor. In der Praxis sei es im Fall eines einzigen Unterscheidungszeichens üblich, dass der Wirtschaftsteilnehmer, der es schützen wolle, nicht nur die gewählte Wortmarke eintragen lasse, sondern auch mehrere Eintragungsanträge für diese Marke in verschiedenen Darstellungen — in schwarz-weiß und in Normalschrift oder in spezieller Schriftart unter Verwendung verschiedener Farben — oder Kombinationen — z. B. unter Hinzufügung der

Bezeichnung des Herstellers — stelle. Auch die Unterscheidung zwischen dem Fall der Verwendung der allein aus dem Wort „Oro" bestehenden Marke, zu der auf der Verpackung der Firmenname „Saiwa" hinzukomme, und dem Fall der Verwendung der zusammengesetzten Marke ORO SAIWA gehe fehl, denn in beiden Fällen werde das Wort „Oro" auf der Verpackung zusammen mit dem Namen des Herstellers, der Saiwa SpA, verwendet.

20 Zweitens komme, wie die Beschwerdekammer eingeräumt habe, dem Wort „Oro" als solchem Unterscheidungskraft zu, auch wenn sie nach Ansicht der Kammer verringert sei. Die Widerspruchsabteilung habe in ihrer Entscheidung Nr. 908/2000 vom 22. Mai 2000 anerkannt, dass das in stilisierten Buchstaben zur Bezeichnung von Kaffee verwendete Wort „Oro" Unterscheidungskraft habe, auch wenn es auf eine bestimmte Eigenschaft der Waren hindeuten könne. In der Rechtsprechung gebe es noch weitere Beispiele für Zeichen, die in metaphorischer Weise benutzt würden, um eine bestimmte Eigenschaft der Waren auszudrücken, und die zur Eintragung zugelassen worden seien; dazu gehörten „UltraPlus", „Vitalité", „Quick", „Optimus", „Golden" und „Maxima".

21 Nach dem Grundsatz der Wechselbeziehung, der besage, dass die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung der verschiedenen relevanten Faktoren und insbesondere des Grades der Ähnlichkeit der Waren und des Grades der Unterscheidungskraft der Zeichen zu beurteilen sei, werde eine etwaige geringere Unterscheidungskraft des Zeichens „Oro" durch die Übereinstimmung der Zeichen und Waren ausgeglichen.

22 Drittens müsse bei der vergleichenden Analyse der Zeichen ihre Bedeutung geprüft werden, d. h. die dem Verbraucher übermittelte Botschaft. Im vorliegenden Fall würden ihm zwei Botschaften übermittelt. Die erste, die sich aus dem den einander gegenüberstehenden Marken gemeinsamen Wort „Oro" ergebe, knüpfe an die Ware an und stimme bei den beiden einander gegenüberstehenden Marken überein, während sich die zweite, die durch die Bezeichnungen „Saiwa" und „Barilla" bestimmt werde, unterscheide, da sie die Angabe des Herstellerunternehmens betreffe. Der Verbraucher werde zu der Annahme veranlasst, dass die Waren im Wesentlichen übereinstimmten, auch wenn sie aus verschiedenen Produktions-

quellen stammten, die möglicherweise durch Lizenzverträge, den Austausch von Know-how oder allgemeiner durch Zusammenarbeit miteinander verbunden seien.

23 Die Besonderheit des Rechtsstreits bestehe darin, dass die einander gegenüberstehenden Marken den Namen des Herstellerunternehmens enthielten, um die Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Herkunft der Waren zu verringern. Die Hauptfunktion der Marke könne aber nicht ausschließlich in der Angabe der Herkunft der Waren bestehen. Eine so enge Auslegung würde dazu führen, dass selbst im Fall der Reproduktion einer Marke jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen wäre, wenn aufgrund von Angaben auf der Verpackung, dem Etikett oder der Ware selbst ausgeschlossen werden könne, dass die Ware aus derselben Produktionsquelle stamme.

24 Das Fehlen jeder Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Herkunft schließe nicht automatisch jede Gefahr aus, dass die Waren und ihre wirtschaftlichen und qualitativen Merkmale verwechselt oder miteinander in Verbindung gebracht würden. Der Ausschluss dieser Gefahr gehöre aber ebenfalls zu den Funktionen der Marke. Wie sich aus den Schlussanträgen von Generalanwalt Ruiz-Jarabo Colomer vom 13. Juni 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Urteil des Gerichtshofes vom 12. November 2002, Slg. 2002, I-10273, I-10275) ergebe, solle die Marke auch die Gleichsetzung einer konkreten Ware mit ihren wirtschaftlichen und qualitativen Merkmalen ermöglichen. Für den vorliegenden Rechtsstreit, der die Verwendung des gleichen speziellen Zeichens zum Gegenstand habe, das die Ware in Verbindung mit der Bezeichnung des Herstellerunternehmens kennzeichne, sei die letztgenannte Funktion entscheidend. Das Vorhandensein der Bezeichnung der Herstellerunternehmen schließe für die betroffenen Verkehrskreise die Verwechslungsgefahr in Bezug auf die Waren nicht aus.

25 Das HABM und die Streithelferin halten die vorliegende Klage für unbegründet. Sie sind der Ansicht, mangels Ähnlichkeit bestehe keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, da eine der beiden in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 genannten Voraussetzungen nicht vorliege.

Würdigung durch das Gericht

26 Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 ist eine Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der von den beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.

27 Nach ständiger Rechtsprechung liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

28 Nach dieser Rechtsprechung ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr umfassend, aus der Sicht der für die fraglichen Zeichen und die fraglichen Waren oder Dienstleistungen maßgebenden Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil des Gerichts vom 9. Juli 2003 in der Rechtssache T-162/01, Laboratorios RTB/HABM — Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], Slg. 2003, II-2821, Randnrn. 31 bis 33 und die dort genannte Rechtsprechung).

Zu den angesprochenen Verkehrskreisen

29 Die in Rede stehenden Waren gehören zu den gewöhnlichen Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs. Die Beschwerdekammer hat daher in Randnummer 23 der angefochtenen Entscheidung zutreffend festgestellt, dass es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen um die breite Öffentlichkeit, d. h. den Durchschnittsverbraucher, handele.

Zur Ähnlichkeit der Waren

30 Die Klägerin hat die Erwägung der Beschwerdekammer, dass die Waren im Wesentlichen übereinstimmten (Randnrn. 11 und 24 der angefochtenen Entscheidung), nicht in Abrede gestellt. Die in der Markenanmeldung genannten Waren der Klasse 30, die der Beschreibung „Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren" entsprechen, sind nämlich mit denen der Marke ORO identisch und denen der Marke ORO SAIWA sehr ähnlich.

Zur Ähnlichkeit der Zeichen

31 Nach gefestigter Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und prägenden Elemente zu berücksichtigen sind. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteile des Gerichts vom 14. Oktober 2003 in der Rechtssache T-292/01, Phillips-Van Heusen/HABM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel [BASS], Slg. 2003, II-4335, Randnr. 47, und vom 6. Juli 2004 in der Rechtssache T-117/02, Grupo El Prado Cervera/HABM — Erben Debuschewitz [CHUFAFIT], Slg. 2004, II-2073, Randnr. 44 und die dort genannte Rechtsprechung).

32 Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Randnummer 22 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Ansicht vertreten, dass die Marke ORO als solche nur geringe Unterscheidungskraft besitze. Wie die Beschwerdekammer ausgeführt hat (Randnrn. 20 und 21 der angefochtenen Entscheidung), hat das Wort „Oro" für den verständigen Verbraucher von Lebensmitteln die Bedeutung von gehobener Qualität, da mit ihm auf die positiven Eigenschaften einer Ware angespielt und zum Ausdruck gebracht wird, dass ihre Qualität, ihr Nutzen und ihr Wert höher seien. In Italien hat dieses Zeichen sehr geringe Unterscheidungskraft, da das Wort hauptsächlich zur Kennzeichnung einer höherwertigen Produktreihe dient, die sich von Standardprodukten unterscheidet, und da es von Herstellern aller Arten von Lebensmitteln sehr häufig verwendet wird, um die hohe Qualität ihrer

Waren hervorzuheben. Es gibt eine Vielzahl von Branchen, in denen der Begriff „Oro" wie bei Lebensmitteln in der Wirtschaftssprache verwendet wird, so bei Kreditkarten, Tabak, Hygieneprodukten, Textilien oder auch bei Tonträgern. Im Übrigen hat die Klägerin weder den Instanzen des HABM noch dem Gericht Belege dafür vorgelegt, dass das Zeichen „Oro" in den von der internationalen Eintragung Nr. 435 773 erfassten Ländern als solches Unterscheidungskraft hätte.

33 Zum Argument der Klägerin, dass die Unterscheidungskraft durch die Benutzung in Italien erworben worden sei, hat die Beschwerdekammer zu Recht die Ansicht vertreten (Randnr. 19 der angefochtenen Entscheidung), dass vor der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke keine erhebliche Benutzung der Marke ORO festzustellen sei, da die vorgelegten Schriftstücke nur die Benutzung der Marke ORO SAIWA in Italien belegten.

34 Die Schriftstücke, die die Klägerin ihrem bei der Beschwerdekammer eingereichten Schriftsatz beigefügt hat, wurden von der Kammer schon deshalb zu Recht nicht berücksichtigt, weil sie Sachverhalte beschrieben, die nach der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingetreten waren (Randnr. 18 der angefochtenen Entscheidung). Diese Schriftstücke, insbesondere die Meinungsumfrage im Juni 2002 und die Übersicht über die Werbeverkäufe, sind mehrere Jahre jünger als die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und können daher nicht zum Nachweis der Bekanntheit von Marken vor dieser Anmeldung herangezogen werden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2004 in der Rechtssache T-8/03, El Corte Inglés/HABM — Pucci [EMILIO PUCCI], Slg. 2004, II-4297, Randnrn. 71 und 72).

35 Auch die Ergebnisse der Meinungsumfrage im Januar 2000 sind irrelevant. Diese Umfrage wurde dreieinhalb Jahre nach der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke vorgenommen. Wie in den Randnummern 13 und 14 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt wird, fehlt den Umfrageergebnissen außerdem der Beweiswert, da die Frage „Wenn Sie die höhere Qualität einer Ware definieren sollten, wie würden Sie dies in einem Wort ausdrücken?" dem Verbraucher nahe legte, mit gängigen Ausdrücken wie „gut", „exzellent", „köstlich" oder „besser" zu

antworten, aber keine Analyse der Bedeutung ermöglichte, die eine metaphorische Angabe wie „Oro" beim Verbraucher hervorrufen konnte.

36 Schließlich hat die Beschwerdekammer in Bezug auf die übrigen der Widerspruchsabteilung vorgelegten Schriftstücke — die Statistik der Werbeinvestitionen in der Zeit von 1983 bis 2000 und der durchgeführten Werbekampagnen — zu Recht ausgeführt, dass sich ihnen der jeweilige auf die Benutzung der Marken ORO und ORO SAIWA entfallende Teil nicht entnehmen lasse. Nach den Feststellungen der Beschwerdekammer bezogen sich die Werbeinvestitionen allgemein auf die „Produktlinie" ORO, ohne dass nach der betroffenen Marke unterschieden wurde. Die Beschwerdekammer hat auch zu Recht ausgeführt, dass allein Kekse Gegenstand von Werbekampagnen waren und dass dabei das Wort „Oro" stets in engem Zusammenhang mit dem Wort „Saiwa" verwendet wurde.

37 Die Klägerin hat diese Feststellungen nicht bestritten, sondern nur angegeben, dass sich die von ihr dem HABM vorgelegten Schriftstücke unterschiedslos auf die gesamte „Produktreihe" ORO bezogen hätten. Somit hat die Klägerin kein Argument vorgetragen, das belegt, dass die Beschwerdekammer einen Beurteilungsfehler begangen hat, als sie verlangte, dass zwischen den Marken ORO und ORO SAIWA unterschieden werden müsse, wenn es um die Beweise für die Benutzung ihrer älteren Marken und die Behauptung gehe, dass die Marke ORO isoliert gesehen infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Insoweit kann sich die Klägerin nicht auf Beweise für die Benutzung der Marke ORO SAIWA stützen, um zu belegen, dass die Marke ORO infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, da die beiden Marken ORO und ORO SAIWA gesonderte Marken sind.

38 Folglich ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass das Wort SAIWA der prägende Bestandteil der Marke ORO SAIWA sei.

39 Was den bild- und klanglichen Vergleich der Marken ORO und ORO SAIWA einerseits und SELEZIONE ORO Barilla andererseits anbelangt, so ist das Gericht der Ansicht, dass es erhebliche bildliche und klangliche Unterschiede bei der Wahrnehmung der einander gegenüberstehenden Marken durch den Verbraucher gibt und dass das bloße Vorhandensein des Wortes „Oro" nicht geeignet ist, eine Ähnlichkeit zwischen ihnen herbeizuführen.

40 Was die Bedeutung angeht, so spielt der Sinn, der dem Gattungsnamen „Oro" beigemessen wird, eine untergeordnete oder sogar unerhebliche Rolle bei der Wahrnehmung durch den Verbraucher, der dieses Wort gewöhnlich nicht einem bestimmten Hersteller zuordnet, wie die Beschwerdekammer in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat. Die Existenz eines geringen Grades an Ähnlichkeit in der Bedeutung der einander gegenüberstehenden Marken kann daher ihre bildlichen und klanglichen Unterschiede nicht ausgleichen.

41 Schließlich hat die Beschwerdekammer in Randnummer 25 der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Ansicht vertreten, dass das Wort „Oro" in der angemeldeten Marke eine beschreibende Funktion gegenüber dem Wort „Selezione" habe und dem Verbraucher anzeigen solle, dass es sich um ein hochwertiges Produkt der Firma Barilla handele. Da sich das Wort „Oro" unmittelbar an das Wort „Selezione" anschließt, hat es keine eigenständige Unterscheidungsfunktion, sondern ist als Ergänzung des beschreibenden Begriffes „Selezione" aufzufassen. Daraus folgt, dass bei der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft des Zeichens auf dem Wort „Barilla" beruht.

42 Demnach ist der Gesamteindruck, den die einander gegenüberstehenden Marken unter Berücksichtigung der sie unterscheidenden und prägenden Elemente hervorrufen, nicht geeignet, zwischen ihnen eine so große Ähnlichkeit zu schaffen, dass für den Verbraucher eine Verwechslungsgefahr entsteht.

43 Auch die Argumente der Klägerin zur Hauptfunktion der Marke greifen nicht durch.

44 Nach ständiger Rechtsprechung besteht die Hauptfunktion der Marke darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch sie gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Eine Marke soll die fraglichen Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnen (Urteil des Gerichts vom 23. Oktober 2002 in der Rechtssache T-6/01, Matratzen Concord/HABM — Hukla Germany [MATRATZEN], Slg. 2002, II-4335, Randnr. 58; vgl. auch analog dazu Urteile des Gerichtshofes vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg. 1998, II-5507, Randnr. 28, vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 22, und vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C-104/01, Libertel, Slg. 2003, I-3793, Randnr. 62).

45 Entgegen dem Vorbringen der Klägerin können die Besonderheiten des vorliegenden Rechtsstreits — die Verwendung des gleichen die Ware kennzeichnenden Zeichens, dem die Bezeichnung des Herstellerunternehmens beigefügt wird — weder etwas an dem durch die fraglichen Marken hervorgerufenen Gesamteindruck ändern noch den Verbraucher über die in Rede stehenden Waren irreführen. Wie oben in Randnummer 41 ausgeführt, erfüllt das Wort „Oro" nämlich bei der angemeldeten Marke eine beschreibende Funktion als Beifügung zu dem Wort „Selezione". Daher ist es als nähere Bestimmung der Bezeichnungen „Saiwa" oder „Barilla" anzusehen, die als Hinweis auf die Herstellerunternehmen jede Gefahr der Verwechslung durch den Verbraucher ausschließen.

46 Schließlich ist die Identifizierung einer konkreten Ware nicht die Hauptfunktion einer Marke, sondern eine Eigenschaft von Marken, die bereits über große Bekanntheit verfügen und bei denen die betreffende Ware in den Augen des Publikums durch bloße Bezugnahme auf die Marke bezeichnet oder identifiziert werden kann.

47 Nach alledem besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, so dass der Klagegrund einer Verletzung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 zurückzuweisen ist.

48 Folglich ist die Klage abzuweisen.

Kosten

49 Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

50 Im vorliegenden Fall ist die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen, und das HABM sowie die Streithelferin haben beantragt, ihr die Kosten aufzuerlegen. Die Klägerin ist daher zur Tragung der Kosten des HABM und der Streithelferin zu verurteilen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Erste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. April 2006.

Der Kanzler

E. Coulon

Der Präsident

R. García-Valdecasas