ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

5 april 2006 *

In zaak T-344/03,

Saiwa SpA, gevestigd te Genua (Italië), vertegenwoordigd door G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty en M. Karsenty-Ricard, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door M. Capostagno en O. Montalto als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

* Procestaal: Italiaans.

Barilla Alimentare SpA, gevestigd te Parma (Italië), vertegenwoordigd door A. Vanzetti en S. Bergia, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 juli 2003 (R 480/2002-4) inzake een oppositieprocedure tussen de vennootschappen Saiwa SpA en Barilla Alimentare SpA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, R. García-Valdecasas en I. Labucka, rechters,
griffier: B. Pastor, adjunct-griffier,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 22 november 2005,

het navolgende

Arrest

De voorgeschiedenis van het geding

1 Op 17 juni 1996 heeft Barilla Alimentare SpA (hierna: „interveniënte") bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en

modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het hierna weergegeven beeldteken dat het woordelement „SELEZIONE ORO Barilla" bevat:



3 De waren waarvoor de aanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Ze zijn omschreven als volgt: „Deegwaren, meel en producten op basis van granen, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; gist en rijsmiddelen; kruidensausen".

4 Op 22 juni 1998 heeft Saiwa SpA (hierna: „verzoekster") oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk. De oppositie had betrekking op alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.

5 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van gevaar van verwarring, in de zin van artikel 8, leden 1, sub a en b, en 5, van verordening nr. 40/94, van het aangevraagde merk met twee oudere merken waarvan verzoekster houder is. Het eerste bestaat uit het woordteken ORO, dat per 28 september 1977 in Italië is ingeschreven onder nr. 307 376 en op 13 april 1978 onder nr. 435 773 als internationaal merk is ingeschreven — waardoor het werking kreeg in met name Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en de Benelux — voor de volgende waren van klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker, rijst, tapioca, sago, koffiesurrogaten, meel en graanpreparaten, brood, koekjes, gebak, snoepgoed, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, honing, melassestroop; gist, rijsmiddelen; zout, mosterd; peper, azijn, sausen, specerijen, ijs". Het tweede bestaat uit het woordteken ORO SAIWA, dat per 25 juni 1956 in Italië is ingeschreven onder nr. 332 864 voor de volgende waren van klasse 30: „Melkgalettes, koekjes, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren".

6 Op 28 maart 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat de betrokken tekens niet gelijk zijn en de betrokken waren niet dezelfde. De oppositieafdeling heeft de conflicterende merken, in hun geheel beschouwd, onderzocht en geoordeeld dat het intrinsieke noch het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het gemeenschappelijke element „oro" volstaat om te kunnen concluderen dat deze merken overeenstemmen.

7 Op 31 mei 2002 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen deze beslissing. Dat beroep is verworpen bij beslissing R 480/2002-4 van 18 juli 2003 (hierna: „bestreden beslissing"). De kamer van beroep heeft geoordeeld dat er geen gevaar bestond dat de consument de tekens zou verwarren. Anders dan de oppositieafdeling, heeft zij vastgesteld dat de waren grotendeels dezelfde waren. Aan het merk ORO kon geen groter onderscheidend vermogen worden toegekend, aangezien verzoekster niet had bewezen dat dit merk vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag intensief werd gebruikt. Zij heeft tevens bevestigd dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het merk ORO klein is, en dat „SAIWA" het dominerende bestanddeel van het merk ORO SAIWA is. Daaruit heeft zij geconcludeerd dat de omstandigheid dat de term „oro" in beide conflicterende tekens voorkomt, geen voldoende bewijs is dat deze tekens overeenstemmen.

De procedure en de conclusies van partijen

8 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 2 oktober 2003, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld.

9 Het BHIM en interveniënte hebben op 22 respectievelijk 13 januari 2004 hun memorie ter griffie van het Gerecht neergelegd.

10 In haar memorie van 13 januari 2004 heeft interveniënte het Gerecht verzocht, de procedure te schorsen tot aan de eindbeslissing van het Tribunale ordinario di Milano over de geldigheid van de merken ORO en ORO SAIWA. Na ontvangst van de opmerkingen van het BHIM en van verzoekster, heeft het Gerecht (Eerste kamer) dat verzoek afgewezen.

11 Bij brief, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 9 februari 2004, heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht om toelating tot indiening van een memorie van repliek. Bij beslissing van 10 maart 2004 heeft het Gerecht (Eerste kamer) dat verzoek afgewezen.

12 Bij brief, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 november 2005, heeft interveniënte vonnis nr. 14002/2004 van het Tribunale ordinario di Milano van 14 oktober 2004 meegedeeld, waarbij nietig zijn verklaard de merken ORO waarop verzoekster zich in het onderhavige geding beroept, te weten de Italiaanse nationale inschrijving nr. 307 376 en de internationale inschrijving nr. 435 773, met verzoek dit vonnis aan het dossier toe te voegen. Het Gerecht (Eerste kamer) heeft dit verzoek toegewezen, alsmede dat van verzoekster om de dagvaarding in hoger beroep tegen dat vonnis aan het dossier toe te voegen.

13 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan.

14 De partijen hebben ter terechtzitting van 22 november 2005 pleidooi gehouden en op de vragen van het Gerecht geantwoord.

15 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— de inschrijvingsaanvraag van interveniënte af te wijzen;

— interveniënte te verwijzen in de kosten.

16 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

17 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

De argumenten van partijen

18 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, betreffende het gevaar van verwarring van overeenstemmende merken.

19 Verzoekster stelt in de eerste plaats dat het BHIM bij de beoordeling of de term „oro" onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik dat ervan is gemaakt in Italië, ten onrechte een onderscheid heeft gemaakt tussen het merk ORO en het merk ORO SAIWA. Zoals blijkt uit de documenten die zij aan het BHIM heeft overgelegd, hebben haar reclamecampagnes en verkoopactiviteiten zonder onderscheid betrekking op alle waren van het ORO-assortiment. Verzoekster wijst er ook op dat de term „oro" voorkomt in beide merken waaronder haar waren worden verkocht. Bovendien is het bij een onderscheidend teken dat uit slechts één element bestaat, in de praktijk de gewoonte dat de marktdeelnemer die dat teken wenst te beschermen, niet alleen het gekozen woordmerk als dusdanig laat inschrijven, maar ook de inschrijving aanvraagt van de verschillende verschijningsvormen van datzelfde merk — in zwart-wit en in een normaal lettertype of met gebruik van een speciale schrijfwijze en verschillende kleuren — of in verschillende

combinaties, bijvoorbeeld met de naam van de fabrikant erbij. Verzoekster betwist tevens de relevantie van het onderscheid tussen het geval waarin het merk dat alleen uit de term „oro" bestaat, op de verpakking wordt gebruikt samen met de firmanaam „Saiwa", en het geval waarin het gecombineerde merk ORO SAIWA wordt gebruikt, omdat in beide gevallen de term „oro" op de verpakking wordt gebruikt in combinatie met de naam van de fabrikant, te weten Saiwa SpA.

20 In de tweede plaats is verzoekster van mening dat de term „oro" intrinsiek onderscheidend vermogen bezit, hetgeen de kamer van beroep heeft toegegeven, ook al is dat onderscheidend vermogen volgens deze laatste klein. Verzoekster beroept zich op beslissing nr. 908/2000 van 22 mei 2000, waarin de oppositieafdeling heeft erkend dat het woord „oro", in gestileerde letters ter aanduiding van koffie, onderscheidend vermogen bezit, hoewel het een bepaalde kwaliteit van de waren kan oproepen. Zij verwijst ook naar andere voorbeelden uit de rechtspraak waarin de inschrijving is aanvaard van tekens die overdrachtelijk worden gebruikt om een bepaalde kwaliteit van de waren uit te drukken, zoals „ultraplus", „vitalité", „quick", „optimus", „golden" en „maxima".

21 Bovendien wordt overeenkomstig het beginsel van de onderlinge samenhang, volgens hetwelk het verwarringsgevaar moet worden beoordeeld met inachtneming van de verschillende relevante factoren en inzonderheid van de mate van soortgelijkheid van de waren en de mate van onderscheidend vermogen van de tekens, een eventueel gering onderscheidend vermogen van het teken „oro" gecompenseerd door de gelijkheid van de tekens en van de waren.

22 Verzoekster betoogt in de derde plaats dat bij het vergelijkend onderzoek van de tekens het begripsmatige aspect ervan moet worden bekeken, dat wil zeggen de aan de consument overgebrachte boodschap. In casu worden de consument twee boodschappen overgebracht: de eerste, die voortvloeit uit het in beide conflicterende tekens voorkomende woord „oro", houdt verband met de waar en is voor beide conflicterende merken dezelfde, terwijl de tweede, die wordt bepaald door de namen „Saiwa" en „Barilla", verschilt, want het gaat om de aanduiding van de fabrikant. De consument zal aannemen dat het in wezen gaat om dezelfde waren, hoewel ze afkomstig zijn van verschillende fabrikanten, die eventueel zijn verbonden door een

licentie- of knowhowovereenkomst of, meer algemeen, door een samenwerkingsverband.

23 Verzoekster wijst erop dat het onderhavige geding wordt gekenmerkt door het feit dat de conflicterende merken de naam van de fabrikant vermelden om het gevaar van verwarring van de herkomst van de waren te verkleinen. De wezenlijke functie van het merk ligt volgens haar evenwel niet uitsluitend in de aanduiding van de herkomst van de waren. Een zo strikte uitlegging leidt ertoe dat verwarringsgevaar zelfs in geval van overneming van een merk is uitgesloten wanneer de verpakking, het etiket of de waar zelf elementen bevat die duidelijk maken dat de waar niet van dezelfde fabrikant afkomstig is.

24 Volgens verzoekster impliceert de omstandigheid dat geen gevaar van verwarring van de herkomst bestaat, niet automatisch dat geen gevaar van verwarring of associatie van de waren en van de commerciële of kwalitatieve kenmerken ervan bestaat. Een van de functies van het merk is echter ook dat gevaar uit te sluiten. Onder verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Ruiz-Jarabo Colomer van 13 juni 2002 bij het arrest van het Hof van 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, 10275), stelt zij dat het merk ook als functie heeft, een welbepaalde waar met de commerciële en kwalitatieve kenmerken ervan te identificeren. Deze laatste functie geeft de doorslag in het onderhavige geding, dat gaat om het gebruik van eenzelfde bijzonder teken dat de waar kenmerkt, in combinatie met de naam van de fabrikant. Volgens verzoekster sluit de vermelding van de naam van de fabrikant niet uit dat het relevante publiek de betrokken waren gaat verwarren.

25 Het BHIM en interveniënte stellen dat het onderhavige beroep ongegrond is. Volgens het BHIM en interveniënte is er geen verwarringsgevaar, aangezien de conflicterende merken niet overeenstemmen, zodat niet is voldaan aan een van de twee voorwaarden van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

Beoordeling door het Gerecht

26 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.

27 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

28 Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld aan de hand van de indruk die de betrokken tekens en waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aangehaalde rechtspraak].

Het doelpubliek

29 De betrokken waren zijn levensmiddelen voor courant en dagelijks gebruik. Derhalve heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het doelpubliek bestaat uit het grote publiek, dat wil zeggen de gemiddelde consument.

De soortgelijkheid van de waren

30 Verzoekster komt niet op tegen het oordeel van de kamer van beroep dat de waren in wezen dezelfde zijn (punten 11 en 24 van de bestreden beslissing). De in de merkaanvraag opgegeven waren van klasse 30, namelijk „meel en graanpreparaten, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren" zijn dezelfde als die van het merk ORO en van dezelfde soort als die van het merk ORO SAIWA.

De overeenstemming van de tekens

31 Volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, en moet daarbij in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De gemiddelde consument neemt een merk doorgaans als een geheel waar en gaat de verschillende details ervan niet onderzoeken [zie arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM — Erven Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 44, en de aangehaalde rechtspraak].

32 In casu heeft de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het merk ORO gering is. Zoals de kamer van beroep (punten 20 en 21 van de bestreden beslissing) heeft aangegeven, associeert de redelijk oplettende consument van levensmiddelen het woord „oro" met topkwaliteit, want het verwijst naar de positieve kenmerken van een waar doordat het de nadruk legt op de kwaliteit, het nut en de superioriteit ervan. In Italië is het onderscheidend vermogen van dit teken zeer klein, omdat dit woord vooral dient voor de aanduiding van een assortiment van kwaliteitswaren, die te onderscheiden zijn van die van het assortiment van standaardkwaliteit, en zeer vaak door fabrikanten van allerhande levensmiddelen wordt gebruikt om de goede kwaliteit van hun waren aan te prijzen. De term „oro" wordt in het commerciële

taalgebruik in diverse sectoren, waaronder de voedingssector, gebruikt, meer bepaald in de sector van kredietkaarten, de tabakssector, de sector van schoonmaakmiddelen of de sector van muziek-cd's. Overigens heeft verzoekster voor de instanties van het BHIM noch voor het Gerecht stukken overgelegd ten bewijze dat het teken „oro" in de landen waarop internationale inschrijving nr. 435 773 betrekking heeft, intrinsiek onderscheidend vermogen heeft.

33 Met betrekking tot verzoeksters argument dat het onderscheidend vermogen in Italië groter is door het gebruik dat van het teken is gemaakt, is het Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat niet kon worden vastgesteld dat het merk ORO vóór indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag intensief werd gebruikt, aangezien de overgelegde documenten slechts aantoonden dat het merk ORO SAIWA in Italië werd gebruikt.

34 De kamer van beroep heeft de door verzoekster als bijlage bij haar memorie overgelegde stukken terecht buiten beschouwing gelaten op grond dat ze feiten beschrijven die zich na indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag hebben voorgedaan (punt 18 van de bestreden beslissing). Deze documenten, inzonderheid het opinieonderzoek van juni 2002 en de tabel met reclameaanbiedingen, dateren immers van verschillende jaren na de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en kunnen dus niet in aanmerking worden genomen als bewijs dat de oudere merken ten tijde van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag bekend waren [zie in die zin arrest Gerecht van 13 december 2004, El Corte Inglés/BHIM — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Jurispr. blz.. II-4297, punten 71 en 72].

35 De resultaten van het opinieonderzoek van januari 2000 zijn evenmin relevant. In dit verband zij opgemerkt dat dit onderzoek dateert van drie en een half jaar na de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals in de punten 13 en 14 van de bestreden beslissing is opgemerkt, hebben de conclusies van dit onderzoek geen bewijswaarde, aangezien de vraag „Welke uit een enkel woord bestaande uitdrukking zou u gebruiken om de topkwaliteit van een product te omschrijven?" de consument ertoe aanzette, te antwoorden met gangbare uitdrukkingen zoals „goed",

„uitstekend", „heerlijk", „prima", maar het niet mogelijk maakt, na te gaan welke betekenis een overdrachtelijke aanduiding zoals „oro" bij de consument oproept.

36 Met betrekking tot de overige aan de oppositieafdeling overgelegde documenten, te weten de statistieken betreffende de tussen 1983 en 2000 gedane reclame-uitgaven en gevoerde reclamecampagnes, heeft de kamer van beroep ten slotte op goede gronden opgemerkt dat op basis daarvan niet kon worden uitgemaakt welk deel op het gebruik van het merk ORO betrekking had, en welk deel op het gebruik van het merk ORO SAIWA. Zoals zij heeft vastgesteld, zijn de reclame-uitgaven algemeen gedaan voor de waren van het „assortiment" ORO, zonder dat een onderscheid is gemaakt naar gelang van het betrokken merk. De kamer van beroep heeft verder, wat de reclamecampagnes betreft, terecht opgemerkt dat de enige waren waarvoor reclame is gemaakt, de koekjes waren, en dat in deze reclamecampagnes de term „oro" altijd onmiddellijk werd gekoppeld aan de term „Saiwa".

37 Welnu, verzoekster heeft deze vaststellingen niet betwist, doch alleen erop gewezen dat de documenten die zij aan het BHIM had overgelegd, zonder onderscheid betrekking hadden op alle waren van het „assortiment" ORO. Zij heeft aldus geen enkel argument aangevoerd ten bewijze dat de kamer van beroep een beoordelingsfout heeft gemaakt door te verlangen dat een onderscheid kon worden gemaakt tussen de merken ORO en ORO SAIWA met het oog op de beoordeling van het bewijs van het gebruik van de oudere merken en van de stelling dat het merk ORO, afzonderlijk beschouwd, door het gebruik onderscheidend vermogen had verkregen. Dienaangaande merkt het Gerecht op dat verzoekster de bewijzen betreffende het gebruik van het merk ORO SAIWA niet kan gebruiken om aan te tonen dat het merk ORO door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, aangezien ORO en ORO SAIWA afzonderlijke merken zijn.

38 Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat SAIWA het dominerende bestanddeel van het merk ORO SAIWA is.

39 Aangaande de visuele en fonetische vergelijking van de merken ORO en ORO SAIWA met het aangevraagde merk SELEZIONE ORO Barilla is het Gerecht van oordeel dat er aanzienlijke visuele en fonetische verschillen bestaan in de perceptie van de conflicterende merken door de consument, en dat het feit alleen dat de term „oro" in beide tekens voorkomt, niet volstaat om te kunnen spreken van overeenstemmende merken.

40 Wat het begripsmatige aspect betreft, speelt de betekenis van het gemeenschappelijke naamwoord „oro" een ondergeschikte, ja zelfs een onbeduidende, rol in de perceptie door de consument, die niet de gewoonte heeft, dit woord in verband te brengen met een welbepaalde fabrikant, zoals de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld. De geringe begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken kan dus niet opwegen tegen de visuele en fonetische verschillen.

41 Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat het woord „oro" in het aangevraagde merk beschrijvend is ten opzichte van de term „selezione", om de consument erop te wijzen dat het gaat om een Barilla-product van topkwaliteit. Doordat het woord „oro" onmiddellijk na het woord „selezione" staat, vervult het immers geen zelfstandige onderscheidende functie, maar moet het worden begrepen als een bijstelling bij de beschrijvende term „selezione". In het aangevraagde merk ligt het onderscheidend vermogen van het teken dus bij de term „Barilla".

42 Uit het voorgaande volgt dat, gelet op de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk en rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van deze merken, de onderlinge overeenstemming niet volstaat om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan.

43 Ten slotte zijn verzoeksters argumenten betreffende de wezenlijke functie van het merk ongegrond.

44 Volgens vaste rechtspraak is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd, zodat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Een merk moet de betrokken waren of diensten identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/ BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 58; zie ook, mutatis mutandis, arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. II-5507, punt 28; 4 oktober 2001, Merz & Krell, C-517/99, Jurispr. blz. I-6959, punt 22, en 6 mei 2003, Libertel, C-104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62].

45 Anders dan verzoekster stelt, kunnen de bijzondere kenmerken van het onderhavige geding — te weten het gebruik ter aanduiding van de kenmerken van de waar van eenzelfde teken onmiddellijk gevolgd door de firmanaam van de fabrikant — de door de betrokken merken opgeroepen totaalindruk niet wijzigen, noch de consument met betrekking tot de aangeduide waren misleiden. Zoals in punt 41 hierboven is uiteengezet, is het woord „oro" in het aangevraagde merk een beschrijvende bijstelling bij de term „selezione". Derhalve moet het worden beschouwd als een nadere bepaling van de benamingen „Saiwa" en „Barilla", die als firmanaam van de fabrikant verwarringsgevaar bij de consument uitsluiten.

46 Ten slotte is de identificatie van een bepaalde waar niet de wezenlijke functie van een merk, doch veeleer een kenmerk dat typisch is voor merken die al grote bekendheid genieten, en waarvoor een gewone verwijzing naar het merk voor het publiek volstaat ter aanduiding of identificatie van de betrokken waar.

47 Gelet op een en ander dient te worden vastgesteld dat er geen gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat, en dient het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bijgevolg te worden afgewezen.

48 Derhalve moet het beroep worden verworpen.

Kosten

49 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd.

50 In casu is verzoekster in het ongelijk gesteld en hebben het BHIM en interveniënte geconcludeerd tot verwijzing van verzoekster in de kosten. Bijgevolg dient verzoekster te worden verwezen in de kosten van het BHIM alsmede in die van interveniënte.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Verzoekster wordt verwezen in de kosten.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 april 2006.

De griffier

E. Coulon

De president van de Eerste kamer

R. García-Valdecasas