FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

5 april 2006 *

I mål T-344/03,

Saiwa SpA, Genua (Italien), företrätt av advokaterna G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty och M. Karsenty-Ricard,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av M. Capostagno och O. Montalto, båda i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: italienska.

Barilla Alimentare SpA, Parma (Italien), företrätt av advokaterna A. Vanzetti och S. Bergia,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 18 juli 2003 (ärende R 480/2002-4) om ett invändningsförfarande mellan bolagen Saiwa SpA och Barilla Alimentare SpA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna R. GarcíaValdecasas och I. Labucka,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren B. Pastor,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 22 november 2005,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Barilla Alimentare SpA (nedan kallat intervenienten) ingav den 17 juni 1996 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till Byrån för harmonisering

inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) med stöd av rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i ändrad lydelse.

2 Registreringsansökan avsåg ett figurmärke som innehåller orden SELEZIONE ORO Barilla. Märket återges nedan:



3 Registreringsansökan avser varor som ingår i klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: Pastadeg, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker; jäst och bakpulver; såser (smaktillsatser).

4 Den 22 juni 1998 framställde Saiwa SpA (nedan kallat sökanden) en invändning mot registreringen av gemenskapsvarumärket. Invändningen avsåg samtliga produkter som angavs i ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke.

5 Invändningen grundades på att det förelåg en sådan risk för förväxling som avses i artiklarna 8.1 a, 8.1 b och 5 i förordning nr 40/94 av det sökta varumärket och två äldre märken som sökanden var innehavare av. Det första märket bestod av ordkännetecknet ORO, som blev föremål för en registrering i Italien med nummer 307 376, vilken trädde i kraft den 28 september 1977, och en internationell registrering med nummer 435 773 av den 13 april 1978, som gällde i bland annat Österrike, Tyskland, Spanien, Frankrike och Beneluxländerna för följande varor i klass 30: "Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kakor, pajer, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver, salt, senap, vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is." Det andra varumärket bestod av ordkännetecknet ORO SAIWA, som blev föremål för en registrering i Italien med nummer 332 864, vilken trädde i kraft den 25 juni 1956 för följande produkter i klass 30: "Mjölkkakor, kakor, bröd, konditorivaror och godsaker."

6 Den 28 mars 2002 avslog harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen med motiveringen att kännetecknen och varorna inte var identiska. Invändningsenheten gjorde en helhetsbedömning av de motstående varumärkena och slog fast att den gemensamma beståndsdelen oro inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga — vare sig ursprunglig eller förvärvad — för att dessa varumärken skulle anses likna varandra.

7 Sökanden överklagade beslutet den 31 maj 2002. Överklagandenämnden avslog överklagandet den 18 juli 2003 genom beslut R 480/2002-4 (nedan kallat det omtvistade beslutet). Nämnden ansåg att det inte förelåg någon risk för att konsumenten skulle förväxla kännetecknen. Till skillnad från invändningsenheten konstaterade överklagandenämnden att det förelåg en ansenlig likhet mellan varorna. Nämnden ansåg att varumärket ORO inte kunde anses ha en ökad särskiljningsförmåga eftersom sökanden inte hade visat att märket hade använts i betydande utsträckning innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke inlämnades. Nämnden bekräftade också att varumärket ORO:s ursprungliga särskiljningsförmåga var låg och att den dominerande beståndsdelen i varumärket ORO SAIWA var SAIWA. Nämnden kom fram till att den omständigheten att de motstående varumärkena innehåller ordet ORO inte räckte för att de skulle anses likna varandra.

Förfarandet och parternas yrkanden

8 Sökanden har genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 2 oktober 2003 väckt förevarande talan.

9 Harmoniseringsbyrån och intervenienten inkom till förstainstansrätten med svarsinlagor den 22 respektive den 13 januari 2004.

10 Intervenienten yrkade i sin svarsinlaga av den 13 januari 2004 att förstainstansrätten skulle vilandeförklara målet i väntan på ett definitivt avgörande från Tribunale ordinario di Milano angående giltigheten av varumärkena ORO och ORO SAIWA. Förstainstansrätten (första avdelningen) beslutade att avslå detta yrkande, efter att ha tagit del av harmoniseringsbyråns och sökandens yttranden.

11 Genom skrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 9 februari 2004, begärde sökanden i enlighet med artikel 135.2 i förstainstansrättens rättegångsregler tillstånd att inkomma med en replik. Förstainstansrätten (första avdelningen) beslutade den 10 mars 2004 att avslå denna begäran.

12 Genom skrivelse som ingavs till förstainstansrättens kansli den 14 november 2005 informerade intervenienten om dom nummer 14002/2004 från Tribunale ordinario di Milano av den 14 oktober 2004. Genom den domen ogiltigförklarades varumärkena ORO som sökanden har åberopat i förevarande mål, det vill säga den nationella, italienska registreringen med nummer 307 376 och den internationella registreringen med nummer 435 773. Intervenienten begärde att ovannämnda dom skulle läggas till handlingarna i målet. Förstainstansrätten (första avdelningen) biföll denna begäran och biföll även sökandens begäran om att överklagandet av ovannämnda dom skulle läggas till handlingarna i målet.

13 På grundval av referentens rapport beslutade förstainstansrätten (första avdelningen) att inleda det muntliga förfarandet.

14 Parterna utvecklade sin talan och svarade på förstainstansrättens frågor vid förhandlingen den 22 november 2005.

15 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det omtvistade beslutet,

— avslå intervenientens ansökan om registrering, och

— förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

16 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Parternas argument

18 Sökanden har till stöd för sin talan om ogiltigförklaring åberopat en enda grund om åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 avseende risk för förväxling av liknande varumärken.

19 Sökanden har för det första gjort gällande att det var fel av harmoniseringsbyrån att göra en åtskillnad mellan varumärket ORO och varumärket ORO SAIWA vid bedömningen av huruvida ordet oro har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användningen av det i Italien. Härvid har sökanden framhållit att dess reklamkampanjer och försäljningar avser samtliga produkter av serien ORO utan åtskillnad, vilket framgår av de handlingar som sökanden ingav till harmoniseringsbyrån. Sökanden har också påpekat att de två varumärken under vilka sökandens varor saluförs innehåller ordet oro. Vidare har sökanden anfört att det i praktiken, när det gäller ett enda kännetecken, är brukligt att den näringsidkare som önskar skydda kännetecknet inte bara inger en ansökan om registrering av det berörda ordmärket, utan också inger ansökningar om registrering av varumärket i olika återgivningar — i svartvitt och med vanliga bokstäver eller med en speciell grafisk

utformning och flera olika färger — och i olika kombinationer, exempelvis tillsammans med tillverkarens namn. Sökanden har också bestridit lämpligheten av att göra en åtskillnad mellan å ena sidan användningen av ett varumärke bestående endast av ordet oro som på förpackningen åtföljs av bolagsnamnet Saiwa och å andra sidan användningen av det sammansatta varumärket ORO SAIWA. I båda fallen används nämligen ordet oro på förpackningen tillsammans med tillverkarens namn, det vill säga Saiwa SpA.

20 För det andra anser sökanden att ordet oro har en ursprunglig särskiljningsförmåga, vilket överklagandenämnden enligt sökanden medgav även om den ansåg att det rörde sig om en begränsad sådan. Sökanden har åberopat invändningsenhetens beslut nr 908/2000 av den 22 maj 2000, i vilket invändningsenheten medgav att ordet oro skrivet med stiliserade bokstäver för att beteckna kaffe hade särskiljningsförmåga, även om det kan leda tankarna till en viss produktkvalitet. Sökanden har också nämnt andra exempel i rättspraxis på metaforiska kännetecken som används för att uttrycka en viss produktkvalitet och som har fått registreras, såsom ultraplus, vitalité, optimus, golden och maxima.

21 Sökanden har tillagt att principen om samspel, enligt vilken förväxlingsrisken skall bedömas med beaktande av de olika relevanta faktorerna och bland annat graden av varuslagslikhet och graden av särskiljningsförmåga hos kännetecknen, innebär att en eventuellt bristfällig särskiljningsförmåga hos kännetecknet oro kompenseras av att kännetecknen och varorna är identiska.

22 Sökanden anser för det tredje att det vid jämförelsen av kännetecknen är nödvändigt att undersöka deras begreppsmässiga innehåll, det vill säga det budskap som förmedlas till konsumenten. I det förevarande fallet förmedlas två budskap till denne. Det första, som härrör från det ord som de motstående varumärkena har gemensamt, nämligen oro, är knutet till varan och är identiskt för båda varumärkena. Det andra budskapet, som bestäms av namnen Saiwa och Barilla, är däremot annorlunda eftersom det avser en angivelse av det tillverkande företaget. Konsumenten kommer att förledas att betrakta varorna såsom i huvudsak identiska,

trots att de härrör från olika tillverkare, vilka eventuellt kan vara bundna till varandra genom avtal om licens, kunskapsutbyte eller, mer allmänt, samarbete.

23 Sökanden har anfört att målet kännetecknas av att de motstående varumärkena innehåller namnet på det tillverkande företaget med följden att risken för förväxling avseende varornas ursprung minskas. Sökanden anser emellertid att varumärkets huvudfunktion inte bara kan vara att ange varornas ursprung. En sådan strikt tolkning skulle innebära att varje risk för förväxling vore utesluten varje gång det på förpackningen, etiketten eller varan i sig finns inslag som visar att varan inte härrör från samma tillverkare, också i de fall då det rör sig om en efterbildning av ett varumärke.

24 Den omständigheten att det saknas förväxlingsrisk avseende varornas ursprung utesluter enligt sökanden inte automatiskt varje risk för förväxling av varorna och av deras kommersiella och kvalitativa egenskaper. Ett varumärke har emellertid också till funktion att utesluta denna risk. Sökanden har anfört att ett varumärke också har till funktion att identifiera en viss vara med dess kommersiella och kvalitativa egenskaper, med åberopande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande inför domstolens dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273, på s. 10275). Denna funktion är av avgörande betydelse i förevarande mål, vilket rör användningen av ett och samma speciella tecken som anbringas på varan tillsammans med namnet på det tillverkande företaget. Sökanden anser att den omständigheten att namnen på de tillverkande företagen anges inte hindrar att det råder en förväxlingsrisk i omsättningskretsen vad beträffar varorna.

25 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har anfört att talan skall ogillas. Om det inte föreligger någon likhet anser harmoniseringsbyrån och intervenienten att det inte finns någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom det ena av de två villkor som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är uppfyllt.

Förstainstansrättens bedömning

26 Enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall ett varumärke, för det fall innehavaren av ett äldre varumärke invänder, inte kunna registreras om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat.

27 Enligt fast rättspraxis föreligger det en risk för förväxling om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.

28 Enligt samma rättspraxis skall risken för förväxling hos allmänheten avgöras genom att det görs en helhetsbedömning mot bakgrund av hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna i fråga, och med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, särskilt samspelet mellan varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som avses (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).

Omsättningskretsen

29 Varorna i fråga utgör dagligvaror i form av livsmedel. Följaktligen var det riktigt av överklagandenämnden att i punkt 23 i det omtvistade beslutet konstatera att omsättningskretsen består av allmänheten, det vill säga genomsnittskonsumenterna.

Varuslagslikheten

30 Sökanden har inte bestridit överklagandenämndens konstaterande att varorna i huvudsak är identiska (det omtvistade beslutet, punkterna 11 och 24). De varor i klass 30 som avses i registreringsansökan och som omfattas av beskrivningen "mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker" är nämligen identiska med dem som varumärket ORO avser och mycket lika dem som varumärket ORO SAIWA avser.

Känneteckenslikheten

31 Det framgår av fast rättspraxis att helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de aktuella varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47, och av den 6 juli 2004 i mål T-117/02, Grupo El Prado Cervera mot harmoniseringsbyrån — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), REG 2004, s. II-2073, punkt 44 och där angiven rättspraxis).

32 Det var riktigt av överklagandenämnden att i punkt 22 i det omtvistade beslutet slå fast att varumärket ORO i sig har låg särskiljningsförmåga. Såsom överklagandenämnden angav (punkterna 20 och 21 i det omtvistade beslutet) tillskriver en skäligen upplyst livsmedelskonsument ordet oro betydelsen hög kvalitet. Ordet innehåller nämligen en anspelning på en varas positiva egenskaper genom att leda tankarna till dess kvalitet, nytta och höga värde. I Italien är kännetecknets särskiljningsförmåga mycket låg, eftersom ordet huvudsakligen används för att beteckna varor av hög kvalitet som skiljer sig från standardkvalitén. Det rör sig om ett ord som tillverkare av alla typer av livsmedel ofta använder för att framhålla den höga kvalitén hos sina varor. Det finns många olika sektorer där ordet oro, liksom

inom livsmedelssektorn, används i marknadsföringsspråket, till exempel inom sektorerna för kreditkort, tobak, hygienartiklar, textilvaror och grammofon- och cd-skivor. Sökanden har heller inte, vare sig i harmoniseringsbyråns instanser eller vid förstainstansrätten, anfört några omständigheter som visar att kännetecknet oro har en stark ursprunglig särskiljningsförmåga i de länder som berörs av den internationella registreringen nr 435 773.

33 Vad gäller sökandens argument att särskiljningsförmågan har höjts till följd av användningen av kännetecknet i Italien slår förstainstansrätten fast att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den konstaterade (punkt 19 i det omtvistade beslutet) att det inte hade visats att varumärket ORO använts i någon betydande utsträckning innan ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke inlämnades, eftersom de handlingar som ingetts endast visar att varumärket ORO SAIWA har använts i Italien.

34 Det var korrekt av överklagandenämnden att inte beakta de handlingar som sökanden bifogade den inlaga som ingavs till nämnden, framför allt eftersom dessa beskrev omständigheter som uppkom efter det att registreringsansökan hade inlämnats (punkt 18 i det omtvistade beslutet). Dessa handlingar, bland annat opinionsundersökningen från juni månad år 2002 och översikten över försäljningen, upprättades flera år efter det att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke hade inlämnats, och de kan således inte beaktas vid bedömningen av om de äldre varumärkena var kända vid den tidpunkt då registreringsansökan inlämnades (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 december 2004 i mål T-8/03, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån — Pucci (EMILIO PUCCI), REG 2004, s. II-4297, punkterna 71 och 72).

35 Resultaten från den opinionsundersökning som genomfördes i januari år 2000 saknar också relevans. Det skall framhållas att denna undersökning genomfördes tre och ett halvt år efter det att ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke hade inlämnats. Dessutom saknar slutsatserna i denna undersökning bevisvärde, såsom framhålls i punkterna 13 och 14 i det omtvistade beslutet, eftersom frågan "Om du

måste uttrycka en varas höga kvalitet med ett enda ord, vilket ord skulle du då använda?" fick konsumenten att svara med vanliga ord såsom "bra", "fantastisk", "utsökt" och "bättre". Frågan gav inget underlag för att undersöka i vilken betydelse konsumenten kan förstå en sådan metaforisk angivelse som oro.

36 Vad slutligen beträffar de övriga handlingar som ingavs till invändningsenheten, det vill säga den statistiska översikten över de marknadsföringsinvesteringar som genomfördes mellan åren 1983 och 2000 och de reklamkampanjer som genomförts, var det riktigt av överklagandenämnden att konstatera att det på grundval av dessa handlingar inte var möjligt att skilja användningen av varumärket ORO från användningen av varumärket ORO SAIWA. Marknadsföringsinvesteringarna avser varor av "serien" ORO i allmänhet, utan någon åtskillnad beroende på vilket varumärke det rör sig om, såsom överklagandenämnden har konstaterat. Överklagandenämnden hade också fog för sitt påpekande beträffande reklamkampanjerna, nämligen att de enda varor som var föremål för reklam var kakorna och att ordet oro alltid användes i nära anslutning till ordet Saiwa i denna reklam.

37 Sökanden har inte bestridit ovannämnda konstateranden, utan har endast uppgett att de handlingar som den gav in till harmoniseringsbyrån avsåg samtliga varor av "serien" ORO utan åtskillnad. Därmed har sökanden inte anfört något argument till stöd för att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den krävde att en åtskillnad skulle göras mellan varumärkena ORO och ORO SAIWA vad beträffar bevisningen för användningen av sökandens äldre varumärken och påståendet att varumärket ORO, betraktat för sig, har uppnått särskiljningsförmåga till följd av dess användning. Förstainstansrätten framhåller härvid att sökanden inte kan använda bevisningen avseende användningen av varumärket ORO SAIWA för att visa att varumärket ORO har uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning, eftersom de två varumärkena ORO och ORO SAIWA utgör olika varumärken.

38 Härav följer att överklagandenämndens slutsats att SAIWA utgör den dominerande beståndsdelen i varumärket ORO SAIWA är riktig.

39 När det gäller den visuella och fonetiska jämförelsen mellan å ena sidan varumärkena ORO och ORO SAIWA och å andra sidan varumärket SELEZIONE ORO Barilla, anser förstainstansrätten att det föreligger betydande visuella och fonetiska skillnader mellan hur konsumenten uppfattar de motstående varumärkena, och att bara den omständigheten att ordet oro används inte kan leda till att varumärkena liknar varandra.

40 Vad gäller den begreppsmässiga jämförelsen slår förstainstansrätten fast att den betydelse som ämnesnamnet oro har spelar en underordnad, eller till och med försumbar, roll för hur konsumenten uppfattar varumärket. Denne är inte van att koppla samman detta ord med en viss tillverkare, såsom överklagandenämnden konstaterade i punkt 25 i det omtvistade beslutet. Förekomsten av en svag begreppsmässig likhet mellan de aktuella varumärkena kan således inte väga upp de visuella och fonetiska skillnaderna.

41 Överklagandenämnden hade fog för sitt konstaterande i punkt 25 i det omtvistade beslutet att ordet oro i det sökta varumärket har en beskrivande funktion i förhållande till ordet selezione. Det upplyser konsumenten om att det rör sig om en Barillaprodukt av hög kvalitet. Eftersom ordet oro har placerats direkt efter ordet selezione, har det inte en självständig särskiljande funktion, utan måste uppfattas som ett attribut till det beskrivande ordet selezione. Härav följer att det, när det gäller det sökta varumärket, är ordet Barilla som ger upphov till kännetecknets särskiljningsförmåga.

42 Av det ovan anförda följer att det helhetsintryck som de motstående varumärkena ger, med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar, inte innebär att det föreligger en tillräcklig likhet mellan varumärkena för att konsumenterna skall riskera att förväxla dem.

43 Sökandens argument avseende ett varumärkes grundläggande funktion saknar grund.

44 Enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget i fråga om en vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har ett annat ursprung. Ett varumärke skall utvisa att de berörda varorna eller tjänsterna härrör från ett bestämt företag (se förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 58; se också analogt domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001, s. I-6959, punkt 22, och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkt 62).

45 Till skillnad från vad sökanden har anfört kan de särskilda omständigheterna i förevarande mål, det vill säga användningen av ett och samma kännetecken tätt följt av det tillverkande företagets namn, inte anses påverka det helhetsintryck som varumärkena i fråga ger och inte heller vilseleda konsumenten beträffande de berörda varorna. Såsom anges ovan i punkt 41 fyller ordet oro i det sökta varumärket nämligen en beskrivande funktion som ett attribut till ordet selezione. Således skall det anses vara en bestämning till namnen Saiwa eller Barilla, vilka genom att de betecknar de tillverkande företagen utesluter varje förväxlingsrisk hos konsumenten.

46 Slutligen är ett varumärkes grundläggande funktion inte att identifiera en viss vara, utan detta är snarare en egenskap som är speciell för sådana varumärken som redan åtnjuter ett betydande renommé och beträffande vilka allmänheten anser att det räcker med en hänvisning till varumärket för att peka ut eller identifiera produkten i fråga.

47 Mot bakgrund av det ovan anförda konstaterar förstainstansrätten att det inte föreligger någon förväxlingsrisk av de aktuella varumärkena och underkänner således grunden avseende ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

48 Talan skall följaktligen ogillas.

Rättegångskostnader

49 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

50 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet skall denne förpliktas att ersätta harmoniseringsbyråns och intervenientens rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar förstainstansrätten (första avdelningen) följande:

1) Talan ogillas.

2) Sökanden skall ersätta rättegångskostnaderna.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 5 april 2006.

E. Coulon R. García-Valdecasas

Justitiesekreterare Ordförande