

Zaak T-344/03

Saiwa SpA

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt

(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk — Aanvraag tot inschrijving van beeldmerk dat wordelement
„SELEZIONE ORO Barilla’ bevat — Oppositie — Oudere woordmerken ORO en
ORO SAIWA — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG)
nr. 40/94 — Afwijzing van oppositie”

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 5 april 2006 II - 1099

Samenvatting van het arrest

*Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigerings-
gronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is
ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)*

Bij de gemiddelde consument bestaat geen gevaar voor verwarring van het beeldmerk dat het woordelement „SELEZIONE ORO Barilla” bevat, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „Deegwaren, meel en producten op basis van granen, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren; gist en rijsmiddelen; kruidensausen” van klasse 30 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en de woordmerken ORO, dat eerder is ingeschreven in Italië en als internationaal merk met uitwerking in met name Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Frankrijk en de Benelux-landen voor „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” van klasse 30, en ORO SAIWA, dat eerder in Italië is ingeschreven voor „Melkgalettes, koekjes, brood, banketbakkers- en suikerbakkerswaren” van dezelfde klasse, hoewel de waren wezenlijk dezelfde zijn. Er bestaan immers aanzienlijke visuele en fone-

tische verschillen in de perceptie van de conflicterende merken door de consument en het feit alleen dat de term „oro” in beide tekens voorkomt, volstaat niet om te kunnen spreken van overeenstemmende tekens. Bovendien kan de geringe begripsmatige overeenstemming van de merken niet opwegen tegen de visuele en fonetische verschillen. Ten slotte vervult het woord „oro”, dat vooral dient tot aanduiding van een assortiment van kwaliteitswaren, die te onderscheiden zijn van die van een assortiment van standaardkwaliteit, in het aangevraagde merk geen zelfstandige onderscheidende functie, maar moet het worden begrepen als een bijstelling bij de beschrijvende term „selezione” om de consument erop te wijzen dat het gaat om een product van topkwaliteit, zodat het onderscheidend vermogen van het teken bij de term „Barilla” ligt.

(cf. punten 30, 32, 39-41)