

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 22 de marzo de 2007*

En el asunto T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, con domicilio social en Nancy (Francia), representada por M^{es} J. Blanchard y G. Marchais, avocats,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Rassat, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Propamsa, SA, con domicilio social en Barcelona (España),

* Lengua de procedimiento: francés.

que tiene por objeto un recurso promovido contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 15 de abril de 2005 (asunto R 414/2004-4), sobre el registro del signo denominativo PAM PLUVIAL, relativa a un procedimiento de oposición entre Propamsa, SA, y Saint-Gobain Pam SA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;
Secretario: Sr. E. Coulon, Secretario;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de septiembre de 2005;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de enero de 2006;

tramitada la fase oral del procedimiento sin que se celebrara la vista, fijada para el 7 de diciembre de 2006, por no haber comparecido ninguna de las partes;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 27 de septiembre de 2000, la demandante, Saint-Gobain Pam SA, presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

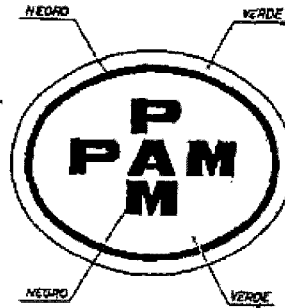
- 2 La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo denominativo PAM PLUVIAL.

- 3 A raíz de dos limitaciones de la lista de los productos inicialmente consignados en la solicitud de marca, realizadas por la demandante los días 9 de octubre de 2000 y 29 de mayo de 2002, aceptadas por la OAMI, los días 11 de octubre de 2000 y 4 de julio de 2002, respectivamente, los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 6 y 17, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, y corresponden a las descripciones siguientes:
 - «Tuberías y tubos metálicos elaborados con metal, tuberías y tubos de fundición, manguitos metálicos de empalme para los productos mencionados» (clase 6);

 - «Manguitos de empalme no metálicos para tuberías y tubos rígidos no metálicos» (clase 17).

- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 61/2001, el 16 de julio de 2001.

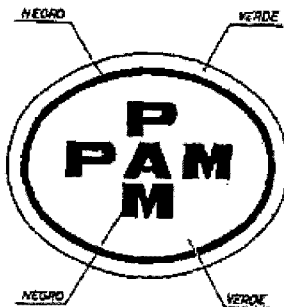
- 5 El 20 de septiembre de 2001, Propamsa, SA, formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada.
- 6 La oposición se basaba en los derechos anteriores siguientes:
- la marca gráfica, registrada en España el 26 de julio de 1976 con el nº 737.992 para los «materiales de construcción» (clase 19), reproducida a continuación (en lo sucesivo, «marca anterior»):



- la marca gráfica, registrada en España el 26 de julio de 1976 con el nº 120.075, para «cementos» (clase 19), reproducida a continuación:

PAM

- la designación francesa de la marca gráfica internacional reproducida a continuación, registrada el 2 de septiembre de 1981, con el n° 463.089, con efecto en Austria, en los países del Benelux, en Alemania, en Francia y en Italia, para las «sustancias adhesivas destinadas a la industria» (clase 1) y los «materiales de construcción (no metálicos), en bruto o manufacturados» (clase 19):



- 7 La oposición se dirigió contra todos los productos consignados en la solicitud de marca comunitaria.
- 8 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión entre, por una parte, la marca solicitada y, por otra, las tres marcas evocadas en el apartado 6 anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 9 Mediante resolución de 29 de marzo de 2004, la División de Oposición de la OAMI acogió la oposición y denegó la solicitud de marca comunitaria de la demandante. En primer lugar, la División de Oposición precisó que la comparación entre los productos designados por las marcas en pugna debía efectuarse teniendo en cuenta, por una parte, todos los productos a que se refiere la marca solicitada,

independientemente de su uso actual o previsto por la demandante y, por otra, todos los productos para los que se habían registrado las marcas invocadas en oposición, dado que la demandante no había formulado ninguna solicitud de prueba del uso efectivo de las marcas anteriores, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. En segundo lugar, la División de Oposición consideró que las tuberías y los tubos, metálicos y no metálicos, y los materiales de construcción designados por las marcas anteriores eran similares. Señaló que formaban parte de estos últimos productos, al menos, las tuberías y los tubos no metálicos que tuvieran la misma naturaleza y cumplieran la misma función, se destinaran a los mismos usuarios y pudieran utilizarse de manera combinada con las tuberías y los tubos metálicos o como alternativa a éstos. Igualmente consideró que los manguitos de empalme para las tuberías y los tubos, metálicos o no metálicos, designados por la marca solicitada, y los materiales de construcción eran similares en la medida en que son necesarios para el ensamblaje o la reparación de las tuberías y los tubos metálicos y no metálicos. Por último, en relación con la comparación de las marcas en pugna, la División de Oposición consideró que el elemento dominante de éstas era el término «pam» y que, por lo tanto, la semejanza entre dichas marcas era muy elevada, ya que bastaba la identidad gráfica y auditiva del elemento dominante de los signos para contrarrestar las diferencias gráficas y auditivas existentes entre su parte no dominante. Sobre la base de estas consideraciones, la División de Oposición decidió que existía riesgo de confusión entre las marcas en pugna en España y en Francia, para la totalidad de los productos afectados.

- 10 El 26 de mayo de 2004, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 11 Mediante resolución de 15 de abril de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 19 de julio de 2005, la Cuarta Sala de Recurso desestimó el recurso de la demandante y confirmó la resolución de la División de Oposición.
- 12 En primer lugar, la Sala de Recurso desestimó por extemporánea la solicitud de prueba del uso efectivo de las marcas sobre las que se basaba la oposición, formulada por la demandante en su escrito en el que expuso los motivos del recurso. A este respecto, la Sala de Recurso consideró que dicha petición debería haberse formulado

en cualquier momento durante el procedimiento de oposición, es decir, hasta el trámite por el que la OAMI informa a las partes de la conclusión de dicho procedimiento, y que no podía formularse, por primera vez, en la fase del recurso ante la Sala de Recurso.

- 13 En segundo lugar, tras haber comparado la marca solicitada con la marca anterior, la Sala de Recurso decidió que dichas marcas eran globalmente similares, habida cuenta de la identidad fonética y gráfica de su elemento verbal dominante «pam», que prevalecía sobre las diferencias gráficas y fonéticas resultantes del elemento verbal subsidiario «pluvial», que figura en la marca solicitada. La Sala de Recurso consideró asimismo que los productos designados por las dos marcas controvertidas eran similares y complementarios, debido a que se distribuían en los mismos ramos del comercio, se vendían en los mismos puntos de venta y se destinaban a los mismos usuarios finales. Teniendo en cuenta estos elementos, la Sala de Recurso estimó que existía, entre las marcas controvertidas, un riesgo de confusión por parte del público pertinente en España y que, por lo tanto, no era necesario examinar la existencia de tal riesgo entre la marca solicitada y las demás marcas que Propansa había invocado en oposición.

Pretensiones de las partes

- 14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución recurrida.

- Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

16 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos relativos a la infracción del artículo 43 del Reglamento n° 40/94 y la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, respectivamente.

Sobre los anexos 9 a 15, 17, 18, 22 y 23 de la demanda

Alegaciones de las partes

17 La OAMI observa que los anexos 9 a 15, 17, 18, 22 y 23 de la demanda, relativos a la resonancia del grupo Saint-Gobain y a las condiciones de utilización de las marcas en pugna, se aportan por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, ya que no se presentaron ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso. Considera que, por lo tanto, dichos documentos no pueden tomarse en consideración, y que el Tribunal de Primera Instancia debe prescindir de ellos, conforme a reiterada jurisprudencia, sin que pueda examinarse su valor probatorio

[sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52; de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 52, y de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401]. En cualquier caso, los mismos documentos no pueden, según la OAMI, cuestionar la resolución impugnada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 18 Según la jurisprudencia, el objetivo del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia contra las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI es el control de su legalidad, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94, por lo que la función del Tribunal de Primera Instancia no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2006, Telefon & Buch/OAMI — Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Rec. p. II-835, apartado 65; véase asimismo, en este sentido, la sentencia CONFORFLEX, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 52].
- 19 En el caso de autos, procede observar que los anexos 9 a 15, 17, 18, 22 y 23 de la demanda se presentan efectivamente por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, tales documentos no pueden ser tomados en consideración y debe prescindirse de ellos, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria (véase, en este sentido, la sentencia Weisse Seiten, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 65, y la jurisprudencia citada en dicho apartado).

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 43 del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 20 Remitiéndose al principio de continuidad funcional entre los órganos de la OAMI, la demandante alega que la Sala de Recurso desestimó indebidamente por

extemporánea la solicitud de prueba del uso de las marcas anteriores invocadas en oposición, formulada por primera vez en el escrito en el que se expusieron los motivos de su recurso. Según la demandante, con arreglo al principio mencionado, puede perfectamente admitirse que una parte alegue ante la Sala de Recurso elementos de hecho y de Derecho que no haya invocado ante la División de Oposición.

- 21 Señala que se impone esta conclusión, máxime si se considera que, según alega, en el caso de autos, sobre la base de la investigación que hizo llevar a cabo, la demandante estaba convencida de que Propamsa sólo usa las marcas invocadas en oposición para el cemento y no para los demás productos respecto a los cuales fueron registradas. Observa que por ello pidió legítimamente la demandante, en su escrito presentado el 26 de mayo de 2004 ante la Sala de Recurso, que Propamsa demostrara el uso efectivo de dichas marcas durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria.
- 22 Según la demandante, decidir de otro modo desvirtuaría directamente el «principio fundamental», que se deriva tanto del octavo considerando de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), como el noveno considerando del Reglamento n° 40/94, según el cual, sólo está justificado proteger las marcas nacionales y comunitarias y, contra éstas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.
- 23 La demandante agrega que el artículo 43 del Reglamento n° 40/94, invocado por la resolución impugnada, sólo establece un único plazo procesal, en su apartado 1, a saber, el plazo, fijado por la OAMI, para la presentación de las observaciones de las partes, durante el examen de la oposición, con respecto a las comunicaciones de las demás partes o de la OAMI. Basándose en esta premisa, la demandante aduce que, si bien la oponente puede demostrar el uso efectivo únicamente dentro del plazo establecido por la OAMI, ninguna disposición prevé un plazo especial para la

presentación de una solicitud de prueba del uso efectivo por la otra parte del procedimiento de oposición. Considera que, por consiguiente, el derecho del solicitante de una marca comunitaria, que se deriva del «principio fundamental» aludido en el apartado anterior, de solicitar del oponente la demostración del uso de su marca, no puede estar sujeto a la condición de que se observe un plazo que no resulta de ninguna disposición particular.

- 24 Es cierto que el Reglamento (CEE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005, que modifica el Reglamento (CE) n° 2868/95 por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 172, p. 4) estableció un plazo para la presentación de una solicitud de prueba del uso. Precisa la demandante que, no obstante, dicho Reglamento no es aplicable en el caso de autos, en la medida en que entró en vigor solamente el 25 de julio de 2005, es decir, con posterioridad a la fecha en que se adoptó la resolución impugnada.
- 25 Con carácter preliminar, la OAMI señala que, aunque conoce plenamente la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia sobre el principio de continuidad funcional, no siempre suscribe la opinión del referido Tribunal sobre dicho principio, como lo demuestra, en particular, el recurso de casación que interpuso ante el Tribunal de Justicia (asunto C-29/05 P) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Rec. p. II-3807).
- 26 En segundo lugar, la OAMI recuerda su práctica sobre la solicitud de prueba del uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, reflejada en las Directrices sobre los procedimientos sustanciados ante la OAMI, adoptadas en virtud de la Decisión EX-04-2 del Presidente de la OAMI, de 10 de mayo de 2004, tras consultar al consejo de administración y a los medios interesados, en particular, las principales asociaciones de representantes ante la OAMI. De conformidad con el punto 1.1 de dichas directrices, en su versión vigente en la fecha en que se adoptó la resolución impugnada, sólo puede formularse una solicitud sobre la prueba del uso hasta el momento en que la OAMI informa por escrito a las partes de que no puede presentarse ninguna otra observación, en otros términos, que está en disposición de pronunciarse sobre la oposición.

- 27 Afirma que dicha directriz refleja la práctica decisoria constante tanto de las Divisiones de Oposición como de las Salas de Recurso. Puntualiza que, por lo tanto, la resolución impugnada confirmó, en el punto 1.1, dicha práctica, no cuestionada hasta el presente. A este respecto, la OAMI señala que el efecto de una resolución en sentido contrario sería, en particular, alargar la duración de los procedimientos, favorecer las maniobras dilatorias y, por lo tanto, desvirtuar la finalidad del procedimiento de oposición, que consiste en resolver los conflictos de marcas de manera simple y rápida, y garantizando plenamente la seguridad jurídica, con anterioridad al registro y a eventuales procedimientos judiciales.
- 28 La OAMI precisa que, en el caso de autos, la demandante que, como ella misma alega, se encuentra entre los líderes mundiales de la industria y está acostumbrada a los procedimientos ante la OAMI debido a su importante cartera de marcas, no ejerció, durante el procedimiento ante la División de Oposición, su facultad de requerir a Propamsa para que probara el uso efectivo de las marcas invocadas en oposición. Puntualiza que la demandante se limitó a realizar afirmaciones vagas sobre los productos fabricados por Propamsa y sobre su utilización en el sector general de la construcción junto con otros productos. Estima, por lo tanto, que la División de Oposición se negó lícitamente a tener en cuenta tales alegaciones.
- 29 La OAMI explica, además, que la demandante formuló por primera vez una solicitud de prueba del uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, en el escrito en el que expuso los motivos del recurso ante la Sala de Recurso, el 20 de julio de 2004, y no el 26 de mayo de 2004, fecha de la interposición de dicho recurso, como indica erróneamente la demandante en el apartado 43 de su demanda. Según la OAMI, no puede prosperar la alegación de la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia, relativa a que su solicitud de prueba del uso de las marcas anteriores se debió al convencimiento que había adquirido, a raíz del informe de investigación adjunto a la demanda como anexo 23, de que Propamsa sólo utilizaba sus marcas para el cemento, y tal alegación es, como mínimo, dudosa. Afirma que, por una parte, dicho documento no puede tomarse en consideración, toda vez que no fue presentado ante la Sala de Recurso, y ni siquiera fue objeto de alusión ante dicha Sala. Observa que, por otra parte, y, en particular, en el improbable caso de que el Tribunal de Primera Instancia decida tomar en consideración dicho documento, comprobará que no está fechado y que únicamente su anexo 6 lleva la fecha de 13 de agosto de 2004. Deduce que, por lo tanto, en dicho documento no se puede sustentar el convencimiento que la demandante alega haber adquirido el 26 de mayo de 2004, y ni siquiera el 20 de julio de 2004.

- 30 La OAMI llama igualmente la atención del Tribunal de Primera Instancia sobre las nuevas disposiciones del Reglamento nº 1041/2005 (véase el apartado 24 anterior), las cuales, aunque no son aplicables en el caso de autos, a su juicio, precisan, no obstante, la voluntad del legislador. Alega que la nueva regla 22 del Reglamento nº 2868/95, en su versión modificada, es incluso menos liberal que la práctica decisoria anterior de la OAMI, ya que prevé que sólo puede admitirse una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca sobre la que se basa la oposición si se presenta durante el plazo establecido para la formulación de las observaciones del solicitante de la marca sobre la oposición.
- 31 Por último, la OAMI considera que la ilegalidad alegada de la resolución impugnada, suponiendo que se admita, en ningún caso puede suponer su anulación. Observa que, en efecto, aunque la marca anterior sólo se haya utilizado para el cemento y la comparación deba limitarse a este producto, por los mismos motivos que figuran en la resolución impugnada, existe un riesgo de confusión para los consumidores españoles que puede inducir al público a error en cuanto al origen de los productos de que se trata.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 32 Con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 38].
- 33 En el caso de autos, es pacífico que la demandante sólo presentó tal solicitud por primera vez en la fase del recurso ante la Sala de Recurso. La demandante considera, no obstante, que procedía admitir dicha solicitud. Alega a este respecto, por una parte, que el Reglamento nº 40/94 no establece ningún plazo para la presentación de

tal solicitud y que, por lo demás, la fijación de un plazo a tal fin iría en contra del principio que se deriva del noveno considerando de dicho Reglamento, aludido en el apartado 22 anterior. Por otra parte, la demandante estima que era posible presentar su solicitud por primera vez ante la Sala de Recurso, en virtud del principio de continuidad funcional entre los órganos inferiores de la OAMI y las Salas de Recurso.

- 34 Procede recordar que, según la jurisprudencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MUNDICOR, citada en el apartado 32 *supra*, apartado 38; de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 24, y de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 77]. En este contexto, se ha declarado que, en principio, y sin que a ello se oponga el noveno considerando del Reglamento n° 40/94, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior debe presentarse dentro del plazo concedido por la División de Oposición al solicitante de la marca comunitaria para presentar sus observaciones en respuesta al escrito de oposición (sentencia FLEXI AIR, antes citada, apartados 25 a 28).
- 35 No obstante, no es pertinente en el caso de autos la cuestión de si el solicitante de la marca debe presentar una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior dentro del plazo que le haya concedido la División de Oposición para presentar sus observaciones en respuesta al escrito de oposición o si debe presentarse tal solicitud dentro de un plazo específico que la División de Oposición haya fijado, en su caso, al solicitante de la marca, transcurrido el cual dicha División podría no tener en cuenta tal solicitud. En efecto, la demandante no formuló ninguna solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior dentro del plazo que le fue concedido, con arreglo al artículo 43, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, para presentar sus observaciones sobre la oposición de Propamsa. Por otra parte, la OAMI afirma que la División de Oposición no fijó ningún plazo específico a la demandante con tal finalidad. No obstante, la OAMI alega que, con arreglo al punto 1.1 de las Directrices del Presidente de la OAMI antes mencionadas (véase el apartado 26 anterior) que reflejan una práctica decisoria constante en la materia, la demandante debería haber presentado su solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior en cualquier momento durante el procedimiento de oposición, hasta que la División de Oposición informa a las partes de que está dispuesta a pronunciarse sobre la oposición.

- 36 En consecuencia, no se cuestiona en el caso de autos la observancia de algún plazo fijado para la presentación de dicha solicitud, sino ante qué órgano de la OAMI debe presentarse tal solicitud y, más concretamente, si debe presentarse imperativamente ante la División de Oposición o si es aún posible su presentación por primera vez durante el recurso ante la Sala de Recurso.
- 37 A este respecto, procede señalar que el efecto de la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior es hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo –o la existencia de causas justificativas para la falta de uso– so pena de que sea desestimada su oposición (sentencias MUNDICOR, citada en el apartado 32 *supra*, apartado 38; FLEXI AIR, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 24, y Salvita, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 77). Por lo tanto, el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha (sentencia FLEXI AIR, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 26). En consecuencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido.
- 38 Por otra parte, procede recordar que, a tenor del artículo 127, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, la División de Oposición es competente para adoptar cualquier resolución sobre la oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria, mientras que, en virtud del artículo 130, apartado 1, del mismo Reglamento, las Salas de Recurso son competentes para pronunciarse sobre los recursos interpuestos, en particular, contra las resoluciones de las Divisiones de Oposición.
- 39 De las disposiciones y consideraciones anteriores se deduce que corresponde a la División de Oposición pronunciarse, en primera instancia, sobre la oposición, tal como se define en los distintos escritos y solicitudes procesales de las partes, incluida, en su caso, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior. Por ello, tal solicitud no puede formularse por primera vez ante la Sala de Recurso. Admitir lo contrario implicaría el examen, por la Sala de Recurso, de una solicitud

totalmente específica, vinculada a consideraciones jurídicas y fácticas nuevas, ajenas al marco del procedimiento de oposición, según los límites definidos por su planteamiento ante la División de Oposición y por el modo en que ésta lo haya sustanciado. Pues bien, la Sala de Recurso sólo es competente para resolver los recursos promovidos contra las resoluciones de las Divisiones de Oposición y no para pronunciarse directamente, en primera instancia, sobre una nueva oposición.

- 40 En cualquier caso, la continuidad funcional, evocada en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartados 25 y 26; de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 18, y de 10 de julio de 2006, La Baronia de Turis/OAMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec. p. II-2085, apartados 57 y 58], no puede justificar la presentación de tal solicitud por primera vez ante la Sala de Recurso, en la medida en que en modo alguno implica un examen por la Sala de Recurso de un asunto distinto a aquel de que haya conocido la División de Oposición, es decir, un asunto cuyo alcance se haya ampliado por la inclusión de la cuestión previa del uso efectivo de la marca anterior.
- 41 De ello se deduce que la resolución impugnada llegó acertadamente a la conclusión de que la demandante no podía solicitar, por primera vez en el recurso ante la Sala de Recurso, que la oponente aportara la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores invocadas en oposición. Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 42 La demandante refuta, en primer lugar, la conclusión a la que llega la resolución impugnada, según la cual, los productos designados por la marca solicitada, que

pueden utilizarse en la construcción, son equivalentes a los materiales de construcción designados por la marca anterior o complementarios de éstos.

- 43 La demandante sostiene que los conceptos de «materiales de construcción» y de «materiales de construcción no metálicos», designados por las marcas de Propamsa registradas con los n^{os} 737.992 y 463.089, respectivamente, son tan vagos y amplios que es posible incluir en ellos una infinidad de productos sin relación unos con otros, concediendo de este modo al titular de las marcas de que se trata un monopolio injustificado y discutible. La demandante señala a este respecto que los órganos jurisdiccionales franceses ya se han pronunciado sobre la nulidad de marcas en caso de descripción imprecisa de los productos o servicios que designan, por ejemplo, en el caso de marcas que distinguen los «servicios de negocios».
- 44 La demandante observa que toda implantación de una actividad humana, independientemente de su naturaleza o de su objetivo, supone una operación de construcción, más o menos compleja, que requiere la utilización de una gran cantidad de productos, desde los más corrientes a los más sofisticados. Ahora bien, a su juicio, ello no significa en modo alguno que deba considerarse que todos esos productos o servicios son equivalentes o complementarios a los materiales de construcción.
- 45 La demandante reconoce que, al comparar los productos y servicios de que se trata, hay que referirse a sus características generales, pero señala que no puede deducirse ninguna similitud o complementariedad entre esos mismos productos o servicios de la mera circunstancia de que puedan utilizarse en una operación de construcción, salvo que se consideren similares productos y servicios con características muy distintas.
- 46 Alega que, por lo tanto, no puede considerarse, por ejemplo, que el hormigón y los hilos eléctricos son similares o complementarios por el mero hecho de que se utilizan en una operación de construcción. Puntualiza que, en efecto, tales

productos son de distinta naturaleza, cumplen funciones distintas y, en la mayor parte de los casos, los fabrican entidades diferentes. Añade que, del mismo modo, no pueden considerarse similares los servicios de arquitectura de la clase 42 y las tuberías no metálicas de la clase 19 simplemente porque se utilicen en una operación de construcción.

- 47 En el mismo contexto, la demandante sostiene que, al considerar, en el apartado 20, que la construcción de edificios e infraestructuras incluye inevitablemente diversos sistemas, como la canalización, la depuración de aguas residuales, la protección contra incendios, las tuberías de agua potable o el riego, que, según manifiesta, utilizan los productos controvertidos, la resolución impugnada consideró indebidamente que estos dos tipos de productos eran similares.
- 48 Por consiguiente, la demandante estima que, en el caso de autos, no puede considerarse que sean similares los productos a que se refiere la solicitud de marca, a saber, las tuberías metálicas y sus manguitos de empalme, y los materiales de construcción, por el mero hecho de que, al igual que varios productos muy diversos, se utilicen tales productos en la construcción de edificios. Señala que, en efecto, los productos designados por la marca solicitada tienen funciones muy distintas de las funciones de los materiales de construcción y que en modo alguno pueden ser sustituidos por éstos.
- 49 A este respecto, la demandante observa que los sistemas que comercializa se utilizan no con motivo de obras de construcción, sino en la realización de infraestructuras de evacuación y suministro de agua. Precisa que, por lo tanto, sus clientes son, esencialmente, entes públicos territoriales y no empresas de construcción de edificios.
- 50 En segundo lugar, la demandante rebate la afirmación de la resolución impugnada (apartado 13), de que el público pertinente está formado tanto por un público especializado como por el público en general.

- 51 Según la demandante, en el mercado de las tuberías metálicas de fundición dúctil destinadas, en particular, a la depuración de las aguas pluviales, desarrollan su actividad unas pocas empresas y sólo se dirige a un público extremadamente especializado, que participa en la realización de redes de evacuación de las aguas pluviales y de las aguas residuales. Alega que dicho público está formado esencialmente por entes públicos territoriales franceses y extranjeros, que, a su juicio, conocen perfectamente los productos de la demandante. Infiere de ello que, por lo tanto, el público pertinente en el caso de autos está formado por personas muy especializadas y calificadas.
- 52 En apoyo de esta argumentación la demandante invoca la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 10 de febrero de 2005, en el asunto R 411/2004-1, cuyas apreciaciones, en lo tocante al público pertinente, pueden, a su juicio, aplicarse directamente por analogía al caso de autos.
- 53 Matiza que la demandante ocupa el primer lugar en el mercado de las canalizaciones destinadas a las aguas de lluvia, como, según indica, lo demuestra la tarjeta de presentación de la gama PAM PLUVIAL y un extracto del sitio Internet de la demandante, adjuntos a la demanda.
- 54 Agrega que, en cambio, Propamsa en modo alguno interviene en dicho sector, y sólo utiliza su marca anterior PAM para el cemento, como lo demostró la investigación efectuada a solicitud de la demandante.
- 55 Observa que Propamsa comercializa dicho producto para una clientela de proximidad, consistente en particulares y pequeñas empresas de edificios, que, a su juicio, no conocen a la demandante ni sus productos.

- 56 En tercero y último lugar, la demandante impugna la desestimación por la resolución impugnada (apartado 15) de su alegación de que el público pertinente especializado percibe inevitablemente que el signo PAM hace referencia a su denominación social («Saint-Gobain Pam»).
- 57 Las investigaciones realizadas por la demandante a través de Internet en relación con los términos clave «Pam» y «tuyaux» («tuberías») en francés, español e inglés, sólo dieron lugar a respuestas que se refieren a la demandante y ninguna se refiere a Propamsa. La demandante adjunta como anexo a su demanda los resultados de sus investigaciones.
- 58 Sostiene que dicho elemento demuestra la notoriedad mundial de que goza la demandante en el sector de las canalizaciones, sector al que Propamsa es enteramente ajena. Infiere que, por lo tanto, el público pertinente en ningún caso podría considerar que los productos a los que se refiere la marca solicitada puedan provenir de Propamsa o de una empresa económicamente vinculada a ella. Afirma que refuerza esta consideración el hecho de que todos los productos de la demandante se hallen sistemáticamente revestidos con la marca PAM o con marcas derivadas de ella, como PAM PLUVIAL, PAM NATURAL o PAM GLOBAL.
- 59 Señala que, además, los circuitos de distribución de los productos designados por las marcas enfrentadas en el caso de autos son totalmente distintos, dado que, según alega, la demandante sólo comercializa sus productos directamente o a través de sus filiales fuera de Francia.
- 60 Sostiene que, por consiguiente, la conclusión a la que llega la resolución impugnada sobre la existencia de un riesgo de confusión es errónea ya que tal riesgo se halla totalmente excluido en el caso de autos.

- 61 En primer lugar, la OAMI señala que la resolución impugnada aplicó correctamente la jurisprudencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de abril de 2005, Gillette/OAMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, no publicada en la Recopilación, apartado 33], según la cual, en el procedimiento de oposición, debe realizarse la comparación de los productos teniendo en cuenta el texto de la solicitud de marca, tal como se haya presentado o limitado, ya que, a este respecto, las condiciones de utilización o la intención de uso de la marca solicitada carecen de pertinencia.
- 62 Afirma que ello es pertinente en el caso de autos máxime si se considera que, a excepción de la modificación de la lista de productos aceptada por la OAMI el 4 de julio de 2002, en ningún momento la demandante limitó de alguna otra manera el texto de dicha solicitud, como podría haber hecho en cualquier momento, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 del Reglamento nº 2868/95.
- 63 En segundo lugar, en lo que atañe al público en relación con el cual debe apreciarse, en el caso de autos, el riesgo de confusión entre las marcas en pugna, la OAMI sostiene que, por sus características generales, los productos designados por esas marcas pueden interesar tanto al público en general y, en particular, a los «avezados en los trabajos domésticos», como a un público más especializado y, necesariamente, más atento y perspicaz, formado por profesionales, en particular de la construcción. Alega que, por consiguiente, contrariamente a lo afirmado por la demandante, la resolución impugnada identificó correctamente el público pertinente en el caso de autos.
- 64 En todo caso, la OAMI considera que no es necesario que el Tribunal de Primera Instancia resuelva esta cuestión en la medida en que el examen del riesgo de confusión por parte del consumidor medio es suficiente. En efecto, según la jurisprudencia, si se descarta que exista riesgo de confusión por parte del consumidor medio, esta circunstancia basta para desestimar el recurso, ya que tal apreciación es válida con mayor razón respecto del segmento denominado «profesional» del público pertinente, cuyo nivel de atención es, por definición, más elevado que el del consumidor medio [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2006, Devinlec/OAMI — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Rec. p. II-11, apartado 62].

- 65 Además, la OAMI señala que, dado que la marca anterior se halla registrada y protegida en España, el público pertinente en el caso de autos está formado por el consumidor medio de este Estado miembro.
- 66 En tercer lugar, la OAMI estima que la resolución impugnada llegó acertadamente a la conclusión, en primer lugar, de que los productos designados por las dos marcas en pugna eran similares, habida cuenta de sus destino y utilización idénticos. Sostiene que, contrariamente a lo que alega la demandante, los «materiales de construcción», designados por la marca anterior, constituyen una categoría perfectamente determinada. De la definición de dicha categoría en el diccionario *Le Robert* electrónico se desprende que el público pertinente no tiene, en el caso de autos, ninguna dificultad para imaginar qué tipos de productos están incluidos en tal categoría. Precisa que se trata de productos de construcción, en bruto o semielaborados, y productos relativamente simples fabricados con los primeros. Deduce que, por lo tanto, la resolución impugnada confirió acertadamente a la expresión «materiales de construcción» todos los derechos asociados a unos términos que constituyen una categoría con un contenido semántico identificado.
- 67 Afirma que, en el caso de autos, la demandante tampoco puede utilizar eficazmente como argumento la circunstancia de que una operación de construcción requiere una gran cantidad de productos. En efecto, a su juicio, no es preciso, a efectos del presente asunto, comparar todos los productos y servicios necesarios para una operación de construcción, como los hilos eléctricos o los servicios de arquitectura, con los productos designados por la marca solicitada. Matiza que, como reconoció la Sala de Recurso en la resolución impugnada, la comparación debe referirse a las características generales de los productos designados por las marcas enfrentadas. Pues bien, según la OAMI, es innegable que tales productos tienen todos los mismos destino y utilización en la construcción de edificios o de infraestructuras.
- 68 Alega que la propia demandante confirma la anterior consideración, ya que reconoció, ante la División de Oposición, que sus productos iban a ser utilizados en una amplia gama de sectores, mientras que, ante el Tribunal de Primera Instancia, afirmó que pueden utilizarse no sólo en operaciones de construcción sino también

para la realización de infraestructuras de evacuación y suministro de agua. Infiere que, por lo tanto, se ha demostrado plenamente que todos los productos de que se trata tienen destino y utilización idénticos.

- 69 La OAMI sostiene igualmente que la resolución impugnada consideró acertadamente, a renglón seguido, que los productos designados por las marcas enfrentadas eran complementarios. Afirma que, en efecto, la construcción de edificios y de infraestructuras incluye inevitablemente la construcción de diversos sistemas, como canalizaciones, sistemas de depuración de aguas residuales, sistemas de protección contra incendios y redes de agua potable o de riego que requieren la utilización de los productos designados por la marca solicitada. Matiza que, por lo tanto, es inconcebible que puedan utilizarse tubos y tuberías y sus piezas y partes integrantes para la realización de edificios y de infraestructuras, sin emplear materiales de construcción, entre los que se encuentra el cemento.
- 70 La OAMI señala, además, que, como observó la resolución impugnada en el apartado 22, los productos designados por las marcas en pugna se basan normalmente en los mismos circuitos de distribución, se venden en los mismos puntos de venta y se destinan a los mismos usuarios finales, a saber, por una parte, los particulares y, especialmente, los «avezados en los trabajos domésticos», y, por otra, los profesionales de la construcción, como, en particular, los constructores, los lampistas y los calefactores. Afirma que, por consiguiente, el público pertinente tiene naturalmente la impresión de que todos los productos designados por las marcas en pugna pueden tener el mismo origen comercial.
- 71 Según la OAMI, la argumentación formulada por la demandante para rebatir este extremo de la resolución impugnada se basa exclusivamente en el uso de la marca solicitada que tiene intención de llevar a cabo, el cual, sin embargo, a su juicio, carece de pertinencia.
- 72 En cuarto lugar, la OAMI sostiene que la resolución impugnada decidió acertadamente que las marcas en pugna eran semejantes, habida cuenta de sus

similitudes gráficas y auditivas preponderantes. Afirma que, por lo demás, la demandante, no formuló en su recurso ninguna alegación que pueda desvirtuar esta apreciación.

73 La OAMI señala que el término «pam» carece de sentido en español. Matiza que, en cambio, el término «pluvial» de la marca solicitada significa, en español, «relativo a la lluvia». Agrega que, por lo tanto, la resolución impugnada puso de relieve acertadamente que el público interesado percibiría este último término como una referencia a determinadas cualidades o funciones de los productos referidos por la marca solicitada, a saber, que, en principio, tales productos están destinados a ser utilizados en circunstancias de lluvia o que están especialmente adaptados a tales circunstancias.

74 Sobre la base de dichas consideraciones y teniendo en cuenta la jurisprudencia [sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartados 33 y 35], la OAMI sostiene que el término «pam», que constituye tanto el único elemento verbal de la marca anterior como uno de los dos elementos verbales de la marca solicitada, reviste un carácter dominante en la impresión de conjunto producida por esta última marca, lo cual no niega la demandante.

75 La OAMI recuerda que, en los planos gráfico y auditivo, el término «pam» es no sólo el único término de la marca anterior sino que asimismo se halla situado en primera posición en la marca solicitada. Considera que dicha posición confiere especial importancia a dicho término, en la medida en que, a su juicio, el público tiene tendencia a fijar ante todo su atención en el inicio de una marca y no en su final, tendencia que es más natural si, como en el caso de autos, el inicio de la marca de que se trate es un elemento intrínsecamente distintivo y llamativo, tanto en la lectura como en la audición. Deduce que, por lo tanto, la Sala de Recurso apreció acertadamente que existía una similitud gráfica y auditiva entre las marcas en pugna.

76 Alega que, en el plano conceptual, el término «pam» no tiene sentido en lengua española, mientras que el término «pluvial» tiene un significado (relativo a la lluvia), que lo convierte en subsidiario. Señala que de ningún modo son evidentes ni han sido probadas la afirmación de la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia, según la cual el público interesado percibiría el término «pam» en relación con su denominación social actual, ni la realizada ante la Sala de Recurso, según la cual se percibiría dicho término como una abreviatura de su denominación social anterior (Pont-à-Mousson). Estima que, por lo tanto, al igual que la Sala de Recurso (apartado 15, segunda frase, de la resolución impugnada), el Tribunal de Primera Instancia debería declarar infundadas dichas afirmaciones de la demandante.

77 En quinto y último lugar, la OAMI observa que, según la jurisprudencia, los diferentes factores que deben tenerse en cuenta al efectuar la apreciación global del riesgo de confusión confirman en el caso de autos la existencia de tal riesgo. Sostiene que, en efecto, se ha probado la semejanza de las marcas en pugna y la similitud de los productos que designan. Afirma que, además, ha quedado acreditado que la marca anterior goza de un carácter distintivo intrínseco —al menos un carácter distintivo medio— para todos los productos que designa. Sostiene que, por lo tanto, la resolución impugnada consideró acertadamente que el público pertinente, que retendrá en la memoria el término «pam» de la marca anterior, cuando se encuentre ante los productos designados por la marca solicitada, tendrá tendencia a atribuirles el mismo origen comercial que el inherente a los productos designados por la marca anterior, máxime si se considera que los productos de que se trata pueden ofertarse conjuntamente y a través de los mismos circuitos de distribución.

78 Alega que la resolución impugnada afirmó, asimismo acertadamente, en el apartado 27, que el consumidor medio podrá suponer razonablemente que la marca anterior se deriva de una marca principal «pam» y designa una línea de productos ofertados en la misma familia de marcas. Puntualiza que, en otros términos, existe el riesgo de que el público de referencia considere que las marcas en pugna distinguen ciertamente dos gamas de productos diferentes, pero, no obstante, procedentes de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 79 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de solicitud de la marca comunitaria registradas en un Estado miembro.
- 80 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 81 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada en dichos apartados].
- 82 En el caso de autos, debe recordarse, en primer lugar, que la resolución impugnada decidió que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca

anterior. Por lo tanto, la resolución impugnada no procedió a comparar la marca solicitada con las demás marcas invocadas por Propamsa en apoyo de su oposición (resolución impugnada, apartados 14 y 29).

83 Procede recordar, a este respecto, que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de la resolución adoptada por la Sala de Recurso. Por consiguiente, este control debe efectuarse con respecto a las cuestiones jurídicas que se hayan planteado ante esta última [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, apartado 22]. Por lo tanto, debe examinarse si la Sala de Recurso apreció acertadamente la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, sin que sea necesario tener en cuenta las demás marcas invocadas por Propamsa en apoyo de su oposición.

84 Teniendo en cuenta la argumentación de la demandante relativa a los productos designados por la marca solicitada y al público al que se destinan tales productos, procede, en segundo lugar, examinar si, para el examen de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en pugna, la Sala de Recurso definió correctamente, por una parte, los productos designados por dichas marcas y, por otra, el público pertinente.

— Sobre los productos que deben tenerse en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión

85 A este respecto, debe recordarse que la comparación de los productos exigida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 debe efectuarse respecto a los productos designados por la marca anterior invocada en oposición y no en relación con los productos para los que esta marca se utiliza efectivamente, a menos que, a raíz de una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el

sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, dicha prueba sólo sea aportada con respecto a una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca anterior (sentencia PAM-PIM'S BABY-PROP, citada en el apartado 83 *supra*, apartado 30).

⁸⁶ Como se ha señalado al examinar el primer motivo, en el caso de autos, la demandante formuló por primera vez la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior ante la Sala de Recurso y ésta la desestimó acertadamente por extemporánea. Por lo tanto, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso tuvo en cuenta lícitamente, a efectos de la comparación con los productos designados por la marca solicitada, todos los productos para los que se había registrado la marca anterior, a saber, los «materiales de construcción».

⁸⁷ Contrariamente a lo alegado por la demandante (véase el apartado 43 anterior), dicho tipo de productos es suficientemente determinado y, habida cuenta del significado de los términos utilizados, debe considerarse que engloba todo material, en bruto o semielaborado, necesario o útil para la construcción, así como los productos relativamente simples fabricados con tales materiales.

⁸⁸ En todo caso, procede recordar que la marca anterior es una marca nacional española, la validez de cuyo registro no puede cuestionarse en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino sólo en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, citada en el apartado 74 *supra*, apartado 55, y de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec. p. II-1341, apartado 25]. En consecuencia, en el caso de autos, los órganos de la OAMI estaban obligados a tener en cuenta la lista de productos designados por la marca anterior, tal como se había elaborado con ocasión del registro de dicha marca como marca nacional.

89 Por otra parte, en relación con los productos designados por la marca solicitada procede recordar que, en el procedimiento de oposición, la OAMI únicamente puede tener en cuenta la lista de productos, tal como figura en la correspondiente solicitud de marca, con la única salvedad de las posibles modificaciones de ésta (sentencia RIGHT GUARD XTREME sport, citada en el apartado 61 *supra*, apartado 33). Por consiguiente, carecen de pertinencia en el caso de autos las afirmaciones de la demandante relativas a los productos específicos para los que tiene intención de utilizar la marca solicitada, dado que la demandante no modificó, de conformidad con las intenciones que manifiesta, la lista de los productos a que se refiere su solicitud de marca comunitaria. Por lo tanto, para apreciar el riesgo de confusión en el caso de autos, la resolución impugnada tomó en consideración acertadamente todos los productos referidos en la solicitud de marca comunitaria, tal como fue modificada (véase el apartado 3 anterior), presentada por la demandante.

— Sobre el público pertinente

90 En lo que atañe al público en relación con el cual debe apreciarse, en el caso de autos, el riesgo de confusión entre las marcas en pugna, deben desestimarse las afirmaciones de la demandante de que el público pertinente para la marca solicitada sería exclusivamente un público extremadamente especializado, formado, esencialmente, por entes públicos territoriales (véanse los apartados 49 y 51 anteriores). Dichas afirmaciones se basan en las intenciones de la demandante en cuanto al uso de la marca solicitada, las cuales, como ya se ha señalado, carecen de pertinencia.

91 Por consiguiente, la resolución impugnada afirmó acertadamente, en el apartado 13, que, teniendo en cuenta la naturaleza y el destino de los productos designados por las marcas en pugna, debe considerarse que el público pertinente está formado tanto por un público especializado, a saber, los profesionales del sector de la construcción y de la reparación, como por el público en general, que comprende al consumidor medio, el cual, como señala la OAMI, puede querer hacerse con los productos de que se trata para llevar a cabo trabajos domésticos.

— Sobre la comparación de los productos

- 92 Para apreciar la similitud de los productos designados por las marcas en pugna, procede, según la jurisprudencia, tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 32, y de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FÉLICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 33].
- 93 En el caso de autos, se desprende de la resolución impugnada (apartados 20 y 22) que, al comparar los productos de que se trata, la Sala de Recurso tuvo en cuenta la circunstancia de que tanto los productos designados por la marca anterior como los distinguidos por la marca solicitada eran productos que podían utilizarse en la construcción de edificios y de infraestructuras, lo cual incluía la construcción de diversos sistemas que utilizan todos esos productos, como la canalización, la depuración de las aguas residuales, la protección contra incendios y las tuberías de agua potable o de riego. Dado que, por lo tanto, dichos productos tienen un destino y una utilización idénticos en la construcción de edificios y de infraestructuras, la resolución impugnada declaró acertadamente que eran similares.
- 94 Es asimismo correcta la apreciación de la resolución impugnada según la cual los productos designados por las marcas en pugna son complementarios. Procede recordar, al respecto, que los productos complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, apartado 60, confirmada en casación por la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057]. En el caso de autos, como señala acertadamente la OAMI, no es posible utilizar, en la construcción de los sistemas mencionados en

el apartado anterior, las tuberías y los manguitos de empalme para tuberías, designados por la marca solicitada, sin emplear los materiales de construcción designados por la marca anterior.

95 Por último, en la resolución impugnada se tuvo en cuenta, asimismo acertadamente, al comparar los productos designados por las marcas en pugna, la circunstancia de que, en general, se comercializaban dichos productos en los mismos puntos de venta y en los mismos ramos del comercio que los materiales de construcción. Procede señalar, al respecto, que, según la jurisprudencia, si los productos designados por las marcas en pugna tienen algunos puntos en común, en particular, en la medida en que se comercializan a veces en los mismos puntos de venta, las posibles diferencias entre ellos no pueden excluir por sí mismas la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia SISSI ROSSI, citada en el apartado 94 *supra*, apartado 68).

96 En estas circunstancias, debe confirmarse la apreciación de la resolución impugnada, según la cual los productos designados por las marcas en pugna son similares y complementarios. En la medida en que se refiere a productos que no son los distinguidos por dichas marcas, la argumentación contraria de la demandante no es pertinente y debe desestimarse.

— Sobre la comparación de los signos

97 Procede recordar que, según la jurisprudencia, puede considerarse que una marca compuesta es similar a otra marca que sea idéntica o similar a uno de los

componentes de la marca compuesta, cuando éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca son insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia MATRATZEN, citada en el apartado 74 *supra*, apartado 33, y de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec. p. II-1677, apartado 27]. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Además, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 74 *supra*, apartado 35).

98 En el caso de autos, la resolución impugnada consideró acertadamente, en el apartado 14, que el término «pam», único elemento verbal de la marca anterior, escrito de izquierda a derecha y de arriba abajo a la vez, constituía el elemento central y dominante de dicha marca. En efecto, tal elemento ocupa una posición central en la marca anterior y llama la atención del consumidor que contempla esta marca, lo que no ocurre con los demás elementos de la misma marca, a saber, el fondo coloreado y el marco ovalado, cuya importancia es claramente secundaria y accesoria.

99 En la medida en que el elemento dominante «pam» de la marca anterior es idéntico a la primera parte de la marca solicitada PAM PLUVIAL, la resolución impugnada consideró que las marcas en pugna eran semejantes desde los puntos de vista gráfico y auditivo. Es cierto que, en principio, difieren debido a la inclusión del término «pluvial» en la marca solicitada. No obstante, según la resolución impugnada, dicho término constituye un elemento secundario y auxiliar de esta última marca, a causa de su significado en español, que es el mismo que en francés. La resolución señala que dicho significado induce al público a considerar que dicho término es una indicación relativa a aquellos productos designados por la marca anterior que se destinan a ser utilizados para las aguas pluviales o en condiciones de lluvia. Por estos

motivos, la decisión impugnada declaró, en el apartado 17, que la identidad gráfica y auditiva de los elementos verbales dominantes de las marcas en pugna prevalecía sobre sus diferencias gráficas y auditivas, debido al elemento subsidiario «pluvial» en la marca solicitada.

100 Igualmente debe confirmarse esta apreciación. En efecto, el elemento verbal «pam» constituye asimismo el elemento dominante de la marca solicitada, debido a su forma corta y fácil de memorizar, a su falta de significado especial en español, declarado por la resolución impugnada y no refutado por la demandante, y a que se halla al principio de la marca solicitada, es decir, una posición en la que el consumidor medio presta generalmente mayor atención (sentencia PAM-PIM'S BABY-PROP, citada en el apartado 83 *supra*, apartado 51).

101 Teniendo en cuenta la falta de significado, en español, del término «pam», la resolución impugnada decidió también acertadamente, en el apartado 15, que en el caso de autos no era posible la comparación conceptual de las marcas en pugna. Como señaló la resolución impugnada, la circunstancia de que el término «pluvial» tenga un significado en español no basta para relacionar la marca solicitada con un concepto particular, debido al carácter secundario y accesorio de esta parte de la marca solicitada.

102 No desvirtúa esta consideración la afirmación de la demandante de que el elemento verbal «pam» se percibe como una referencia a su denominación social (véase el apartado 56 anterior). Como se señaló acertadamente en la resolución impugnada, el vínculo alegado entre las denominaciones, antigua y actual, de la demandante y el elemento verbal «pam» no resulta evidente ni en modo alguno lo ha probado la demandante. En todo caso, aunque se admita que el elemento verbal «pam» puede percibirse como una referencia a la demandante, no puede probarse sobre esta base ninguna diferencia conceptual entre dichas dos marcas, toda vez el referido elemento verbal se halla igualmente en la marca anterior.

103 De todo cuanto precede se deduce que la Sala de Recurso decidió acertadamente, en el apartado 18 de la resolución impugnada, que las marcas en pugna eran globalmente semejantes.

— Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

104 Habida cuenta de la semejanza de las marcas en pugna y de la similitud de los productos distinguidos por éstas, así como de la interdependencia entre los factores que deben tomarse en consideración para apreciar el riesgo de confusión, debe llegarse a la conclusión, al igual que la Sala de Recurso en la resolución impugnada (apartado 28), de que existe, en el caso de autos, un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

105 El hecho de que en la marca solicitada se encuentre el término «pluvial» no excluye dicho riesgo, dado que, como se señaló acertadamente en el apartado 27 de la resolución impugnada, dicho elemento puede hacer suponer al consumidor medio que la marca solicitada es una marca derivada de una marca principal «pam» y que designa una gama específica que forma parte de la «familia de marcas PAM». En efecto, la afirmación de la demandante de que utiliza sistemáticamente para sus distintos productos marcas derivadas de la raíz común «pam» (véase el apartado 58 anterior) corrobora dicha apreciación.

106 Por último, no puede prosperar la alegación de que el público pertinente asociaría el elemento verbal «pam» a la demandante, debido a su supuesta notoriedad. En efecto, más allá de que, por los motivos expuestos en los apartados 18 y 19 anteriores, se haya prescindido de debatir los anexos 13 a 15 de la demanda, a los que se ha referido la demandante para demostrar esta pretendida asociación,

suponiéndola demostrada, tal asociación en modo alguno podría descartar la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos, en la medida en que podría inducirse al público pertinente a creer que los productos designados por la marca anterior proceden de la demandante.

- 107 De las consideraciones que preceden se desprende que es infundado y debe desestimarse el segundo motivo invocado por la demandante, al igual que el recurso en su integridad.

Costas

- 108 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

2) Condenar en costas a la demandante, Saint-Gobain Pam SA.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras