

Sag T-364/05

Saint-Gobain Pam SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»EF-varemærker — indsigelsessag — ansøgning om PAM PLUVIAL som EF-ordmærke — ældre nationale figurmærker PAM — relativ registreringshindring — risiko for forveksling — bevis for brug — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 43 i forordning (EF) nr. 40/94«

Rettens dom (Femte Afdeling) af 22. marts 2007 II - 761

Sammendrag af dom

1. *EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brugen af det ældre varemærke (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3)*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*
3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*
4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse rejst af indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]*

1. I overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker antages det ved prøvelsen af en indsigelse indgivet i medfør af samme forordnings artikel 42, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe ansøgeren ikke over for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) har begæret fremlagt bevis for en sådan brug.

En sådan begæring, der skal fremsættes udtrykkeligt og rettidigt, kan ikke fremsættes for første gang for appelkammeret.

Denne begæring, hvis virkning er, at bevisbyrden for, at en reel brug af indsigerens varemærke har fundet sted (eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted), pålægges indsigeren, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes, ændrer således indholdet af indsigelsesproceduren, idet den heri indbringer et specifikt og forudgående spørgsmål, der skal være afgjort, før der kan træffes afgørelse om indsigelsen i egentlig forstand. Det tilkommer imidlertid Indsigelsesafdelingen i første omgang at træffe afgørelse om indsigelsen, således som den er defineret i parternes forskellige akter og procesuelle anmodninger, herunder i givet fald begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke. Såfremt der blev åbnet mulighed for at fremsætte en sådan begæring for første gang for appelkammeret, som kun har kompetence til at træffe afgørelse om klager over indsigelsesafdelingernes afgørelser og ikke til selv at træffe afgørelse i første

instans om en ny indsigelse, ville det indebære, at appelkammeret skal behandle en helt specifik påstand, der er forbundet med nye retlige og faktiske betragtninger, som ligger uden for rammerne af indsigelsesproceduren, således som den blev forelagt og behandlet af Indsigelsesafdelingen.

samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden. I så henseende er kompletterende varer dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed.

Den funktionelle kontinuitet, der består mellem Harmoniseringskontorets forskellige instanser, kan ikke begrunde, at en sådan begæring fremsættes for første gang for appelkammeret, eftersom denne kontinuitet på ingen måde indebærer, at appelkammeret skal behandle en anden sag end den, der var forelagt Indsigelsesafdelingen, nemlig en sag, hvis rækkevidde er udvidet ved tilføjesen af et forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre varemærke.

(jf. præmis 92, 94 og 95)

- (jf. præmis 32, 34-37 og 39-41)
2. I forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal spørgsmålet om ligheden mellem de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, bedømmes under hensyntagen til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de pågældende varer. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, den omstændighed, at de som hovedregel markedsføres på de samme salgssteder og gennem de samme handelskanaler,
 3. I forbindelse med anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kan et kompliceret varemærke anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, når denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket. Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn

til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere — og sekundært — kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning.

(jf. præmis 97)

4. For den spanske gennemsnitsforbruger er der risiko for forveksling mellem ordmærket PAM PLUVIAL, der er søgt registreret som EF-varemærke for »rør og slanger af metal« og »samlestykker, ikke af metal, til stive rør og slanger, ikke af metal«, der henholdsvis henhører under klasse 6 og 17 i Nice-arrangementet, og figurmærket, hvis ordbestanddel »PAM« udgør den centrale og dominerende bestanddel, og som tidligere er registreret i Spanien for »byggematerialer« i klasse 19.

I det omfang de omtvistede varemærker for det første har en visuel og fonetisk lighed, idet den dominerende bestanddel »PAM« i det ældre varemærke også udgør den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke PAM PLUVIAL på grund af dens korte form, der er let at huske, dens manglende betydning på spansk og dens placering i begyndelsen af det ansøgte varemærke, og de af de omtvistede varemærker omfattede varer for det andet ligner hinanden og er kompletterende, udelukker tilstedeværelsen i det ansøgte varemærke af ordet »pluvial« ikke risikoen for forveksling, eftersom denne bestanddel kan føre gennemsnitsforbrugere til at antage, at det ansøgte varemærke er et varemærke, der er afledt af et hovedvaremærke »PAM« og betegner en bestemt serie af varer, der er en del af »varemærkefamilien PAM«.

(jf. præmis 98-100 og 105)