

Cauza T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

împotriva

**Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
desene și modele industriale) (OAPI)**

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale PAM PLUVIAL — Mărci naționale figurative anterioare PAM — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Proba utilizării — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 40/94”

Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 22 martie 2007 II - 761

Sumarul hotărârii

1. *Marcă comunitară — Observații ale terților și opoziție — Examinare a opoziției — Dovadă a utilizării mărcii anterioare*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 43 alin. (2) și (3)]

2. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau pentru servicii identice sau similare*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]
3. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau pentru servicii identice sau similare*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]
4. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau pentru servicii identice sau similare*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]

1. Conform articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, în scopul examinării opoziției introduse în temeiul articolului 42 din același regulament, se prezumă că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase, atât timp cât solicitantul nu a formulat o cerere având ca obiect dovedirea unei astfel de utilizări în fața Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale).

O astfel de cerere, care trebuie să fie formulată în mod expres și în timp util, nu poate fi formulată pentru prima dată la camera de recurs.

Într-adevăr, cererea menționată, care are ca efect faptul că sarcina de a dovedi utilizarea serioasă a mărcii sale (sau existența de motive întemeiate pentru neutilizare) îi revine persoanei care a formulat opoziția sub sancțiunea respingerii opoziției sale, modifică așadar conținutul procedurii de opoziție adăugându-i o problemă specifică și prealabilă, care trebuie să fie soluționată înainte de a se statua asupra opoziției propriu-zise. Or, diviziei de opoziție îi revine sarcina să hotărască, în primă instanță, cu privire la opoziție, astfel cum este definită în diferitele acte și cereri procedurale ale părților, incluzând, după caz, cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare. A admite posibilitatea de a formula o astfel de cerere pentru prima dată la camera de recurs, care este competentă numai să se pronunțe asupra recursurilor formulate împotriva deciziilor diviziilor de opoziție, iar nu să se pronunțe ea însăși, în primă instanță, asupra unei noi opoziții, ar însemna analizarea de către camera de recurs a unei cereri cu totul specifice, legată de considerente de drept și de fapt

noi și care depășesc cadrul procesual al opoziției, astfel cum a fost formulată și apoi soluționată de divizia de opoziție.

desfacere, precum și caracterul lor concurent sau complementar. În această privință, sunt complementare produsele între care există o strânsă legătură, în sensul că unul este indispensabil sau important pentru utilizarea celuilalt, astfel încât consumatorii pot crede că responsabilitatea fabricării celor două produse îi revine aceleiași întreprinderi.

Continuitatea funcțională existentă între diferitele organe ale Oficiului nu poate justifica formularea unei astfel de cereri pentru prima dată la camera de recurs, de vreme ce nu implică deloc examinarea de către camera de recurs a unei cauze diferite de aceea cu care a fost sesizată divizia de opoziție, respectiv a unei cauze al cărei cadru procesual a fost lărgit prin adăugarea aspectului prealabil privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare.

(a se vedea punctele 92, 94 și 95)

(a se vedea punctele 32, 34-37 și 39-41)

2. În cadrul aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, similitudinea produselor vizate de mărcile în conflict trebuie evaluată ținând cont de toți factorii relevanți care caracterizează raportul dintre produsele în discuție, printre acești factori numărându-se în special natura lor, destinația lor, utilizarea lor, faptul că sunt comercializate, de regulă, în cadrul aceluiași puncte de
3. În cadrul aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, pot fi considerate similare o marcă complexă și o altă marcă, identică sau care prezintă o similitudine cu una dintre părțile componente ale mărcii complexe, atunci când aceasta constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă. Aceasta este și situația atunci când partea componentă este susceptibilă să domine prin ea însăși imaginea acestei mărci pe care publicul relevant o păstrează în memorie în așa fel încât toate celelalte părți componente sunt neglijabile în cadrul impresiei de ansamblu produse de marcă. În ceea ce privește evaluarea caracterului dominant al uneia sau al mai multor părți componente determinante ale unei mărci complexe, trebuie luate în considerare în

special calitățile intrinseci ale fiecăreia dintre acestea prin comparație cu cele ale celorlalte părți componente. În plus și în mod accesoriu, poate fi luată în considerare poziția relativă a diferitelor părți componente în configurația mărcii complexe.

(a se vedea punctul 97)

4. Pentru consumatorul mediu spaniol există un risc de confuzie între semnul verbal PAM PLUVIAL, pentru care s-a solicitat înregistrarea ca marcă comunitară pentru „țevi și tuburi metalice” și „racorduri nemetalice pentru țevi și tuburi rigide nemetalice” din clasa 6 și, respectiv, 17 potrivit Aranjamentului de la Nisa și marca figurativă al cărei element verbal „PAM” constituie elementul central și dominant, înregistrată anterior în Spania pentru „materiale de construcție” din clasa 19.

Într-adevăr, în măsura în care, pe de o parte, mărcile în conflict prezintă o similitudine vizuală și fonetică, elementul dominant „PAM” al mărcii anterioare constituie deopotrivă elementul dominant al mărcii solicitate PAM PLUVIAL, datorită formei sale scurte și ușor de memorat, a lipsei unei semnificații speciale în limba spaniolă și datorită prezenței sale la începutul mărcii solicitate și, pe de altă parte, produsele vizate de mărcile în conflict sunt similare și complementare, prezența termenului „pluvial” în cadrul mărcii solicitate nu exclude riscul de confuzie, de vreme ce acest element poate determina consumatorul mediu să creadă că marca solicitată este o marcă derivată din marca principală „pam” și că desemnează o gamă specifică ce face parte din „familia de mărci PAM”.

(a se vedea punctele 98-100 și 105)