

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

22 martie 2007 *

În cauza T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, cu sediul în Nancy (Franța), reprezentată de doamnele J. Blanchard și G. Marchais, avocats,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul A. Rassat, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura în fața camerei de recurs a OAPI fiind

Propamsa, SA, cu sediul în Barcelona (Spania),

* Limba de procedură: franceza.

având ca obiect o acțiune formulată împotriva deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 15 aprilie 2005 (cauza R 414/2004-4) privind înregistrarea semnului verbal PAM PLUVIAL, având ca obiect o procedură de opoziție între Propamsa, SA și Saint-Gobain Pam SA,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
(Camera a cincea),

compus din domnul M. Vilaras, președinte, domnii F. Dehousse și D. Šváby, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 26 septembrie 2005,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 25 ianuarie 2006,

având în vedere procedura orală, ședința stabilită pentru 7 decembrie 2006 neavând loc întrucât niciuna dintre părți nu s-a prezentat,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La 27 septembrie 2000, reclamanta, Saint-Gobain Pam SA, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare adresată Oficiului pentru Armonizare în cadrul

Pietei Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat.

- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată (denumită în continuare „marca solicitată”) este semnul verbal PAM PLUVIAL.

- 3 Ca urmare a două restrângeri ale listei produselor acoperite inițial de marca solicitată, efectuate de reclamantă la 9 octombrie 2000 și la 29 mai 2002 și acceptate de OAPI la 11 octombrie 2000 și, respectiv, la 4 iulie 2002, produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 6 și 17, potrivit Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, și corespund următoarelor descrieri:
 - „Țevi și tuburi metalice sau pe bază de metal, țevi și tuburi din fontă, racorduri metalice pentru produsele citate anterior” (clasa 6);

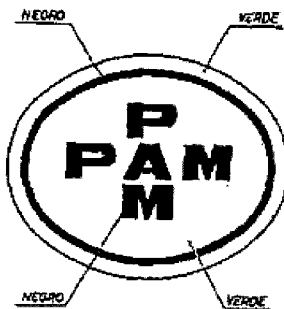
 - „Racorduri nemetalice pentru țevi și tuburi rigide nemetalice” (clasa 17).

- 4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 61/2001 din 16 iulie 2001.

5 La 20 septembrie 2001, Propamsa, SA a formulat o opoziție împotriva înregistrării mărcii, în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

6 Opoziția s-a bazat pe următoarele drepturi anterioare:

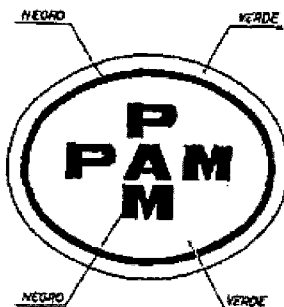
— marca figurativă, înregistrată în Spania la 26 iulie 1976 sub nr. 737992 pentru „materiale de construcție” (clasa 19) și reprodusă în cele ce urmează (denumită în continuare „marca anterioară”):



— marca figurativă, înregistrată în Spania la 26 iulie 1976 sub nr. 120075 pentru „tipuri de ciment” (clasa 19), reprodusă în cele ce urmează:

PAM

- desemnarea franceză a mărcii figurative internaționale reprodusă în continuare, înregistrată la 2 septembrie 1981 sub nr. 463089, cu efect în Austria, în țările Benelux, în Germania, în Franța și în Italia, pentru „substanțe adezive destinate industriei” (clasa 1) și pentru „materiale de construcție (nemetalice), în stare brută sau prelucrate” (clasa 19):



- 7 Opoziția a fost îndreptată împotriva tuturor produselor vizate prin cererea de înregistrare a mărcii comunitare.
- 8 Motivul invocat în susținerea opoziției a fost riscul de confuzie între marca solicitată, pe de o parte, și cele trei mărci evocate la punctul 6 de mai sus, pe de altă parte, potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
- 9 Prin decizia din 29 martie 2004, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția și a respins cererea reclamantei de înregistrare a mărcii comunitare. Divizia de opoziție a precizat mai întâi că în compararea produselor vizate de mărcile în conflict trebuie luate în considerare, pe de o parte, toate produsele vizate de marca solicitată, independent de utilizarea lor efectivă sau avută în vedere de reclamantă, iar pe de

altă parte, toate produsele pentru care mărcile invocate în opoziție au fost înregistrate, reclamanta neintroducând o cerere privind dovedirea utilizării serioase a mărcilor anterioare, potrivit articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94. În continuare, divizia de opoziție a considerat că țevile și tuburile, metalice sau nemetalice, și materialele de construcție desemnate de mărcile anterioare sunt similare. Aceste din urmă produse acoperă cel puțin țevile și tuburile nemetalice care au aceeași natură și funcție, sunt destinate aceluiași utilizatori și pot fi folosite în combinație sau pot fi în competiție cu țevile și cu tuburile metalice. Organul OAPI a mai apreciat că racordurile pentru țevile și tuburile, metalice sau nemetalice, desemnate de marca solicitată și materialele de construcție, în măsura în care acestea sunt necesare asamblării sau reparării țevilor și tuburilor, metalice și nemetalice, sunt similare. În sfârșit, în ceea ce privește compararea mărcilor în conflict, divizia de opoziție a apreciat că elementul dominant al acestora este termenul „pam” și că, prin urmare, aceste mărci sunt foarte similare, identitatea vizuală și auditivă a elementului dominant al semnelor fiind suficiente pentru a contrabalansa diferențele vizuală și auditivă care există între partea lor nedominantă. Pe baza acestor considerente, divizia de opoziție a concluzionat că există un risc de confuzie între mărcile în conflict în Spania și în Franța pentru toate produsele vizate.

- 10 Împotriva deciziei diviziei de opoziție, reclamanta a formulat la 26 mai 2004 un recurs, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94.
- 11 Prin decizia din 15 aprilie 2005 (denumită în continuare „decizia atacată”), comunicată reclamantei la 19 iulie 2005, Camera a patra de recurs a respins recursul reclamantei și a confirmat decizia diviziei de opoziție.
- 12 Camera de recurs a respins mai întâi ca tardivă cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcilor pe care s-a întemeiat opoziția, prezentată de reclamantă în memoriul său de expunere a motivelor de recurs. În acest sens, camera de recurs a apreciat că această cerere trebuia introdusă oricând în cursul procedurii de opoziție,

respectiv până în momentul în care OAPI informează părțile despre închiderea acestei proceduri, și nu putea fi formulată, pentru prima dată, în cadrul recursului din fața camerei de recurs.

- 13 În continuare, camera de recurs, după ce a procedat la compararea mărcii solicitate cu marca anterioară, a concluzionat că respectivele mărci sunt în mod global similare, ținând cont de identitatea fonetică și vizuală a elementului lor verbal dominant „pam”, care prevalează asupra diferențelor vizuale și fonetice care rezultă din elementul verbal subsidiar „pluvial” ce apare în marca solicitată. Camera de recurs a considerat și că produsele vizate de cele două mărci în discuție sunt similare și complementare, cu motivarea că sunt distribuite prin aceleași filiere comerciale, vândute în cadrul acelorași puncte de desfacere și destinate acelorași utilizatori finali. Având în vedere aceste elemente, camera de recurs a apreciat că există un risc de confuzie între mărcile în cauză în percepția publicului relevant din Spania și că, prin urmare, nu este necesar să se examineze existența unui astfel de risc între marca solicitată și celelalte mărci invocate în cadrul opoziției de Propamsa.

Concluziile părților

- 14 Reclamanta a solicitat Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;

- obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

15 OAPI a solicitat Tribunalului:

- respingerea acțiunii;

- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

16 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive întemeiate pe încălcarea articolului 43 și, respectiv, a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la anexele 9-15, 17, 18, 22 și 23 la cerere

Argumentele părților

17 OAPI precizează că anexele 9-15, 17, 18, 22 și 23 la cerere privind răspândirea grupului Saint-Gobain și condițiile de utilizare a mărcilor în conflict sunt depuse pentru prima oară la Tribunal, odată ce ele nu au fost prezentate nici diviziei de opoziție, nici camerei de recurs. Așadar, aceste documente nu pot fi luate în considerare și ar trebui să fie respinse de Tribunal, conform jurisprudenței constante, fără ca valoarea lor probantă să poată fi analizată [hotărârea Tribunalului din 18 februarie 2004, Koubi/OAPI – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec.,

p. II-719, punctul 52, hotărârea Tribunalului din 29 aprilie 2004, Eurocermex/OAPI (Forma unei sticle de bere), T-399/02, Rec., p. II-1391, punctul 52, și hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2005, Ampafrance/OAPI – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec., p. II-1401]. În orice caz, aceleași documente nu ar putea repune în discuție decizia atacată.

Aprecierea Tribunalului

- 18 Potrivit jurisprudenței, acțiunea aflată pe rolul Tribunalului împotriva deciziilor camerelor de recurs ale OAPI vizează controlul legalității lor, în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94, astfel încât rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina documentelor prezentate pentru prima dată în fața sa [hotărârea Tribunalului din 16 martie 2006, Telefon & Buch/OAPI – Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Rec., p. II-00835, punctul 65; a se vedea de asemenea, în acest sens, și hotărârea CONFORFLEX, punctul 17 de mai sus, punctul 52].
- 19 În speță, este necesar să se constate că anexele 9-15, 17, 18, 22 și 23 la cerere sunt efectiv depuse pentru prima dată la Tribunal. În consecință, aceste documente nu pot fi luate în considerare și trebuie respinse, fără a mai fi necesară examinarea forței lor probatorii (a se vedea în acest sens hotărârea Weisse Seiten, punctul 18 de mai sus, punctul 65 și jurisprudența citată).

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 43 din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

- 20 Reclamanta, referindu-se la principiul continuității funcționale între organele OAPI, subliniază că în mod greșit camera de recurs a respins ca tardivă cererea privind

dovedirea utilizării mărcilor anterioare invocate în cadrul opoziției, formulată pentru prima dată în memoriul de expunere a motivelor de recurs. Potrivit reclamantei, în aplicarea principiului sus-menționat, invocarea de către o parte a elementelor de fapt și de drept pe care nu le-a invocat în fața diviziei de opoziție este perfect admisibilă în fața camerei de recurs.

- 21 Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, în speță, reclamanta a dobândit convingerea, pe baza unui sondaj pe care l-a efectuat, că Propamsa nu utilizează mărcile invocate în cadrul opoziției decât pentru ciment, și nu pentru celelalte produse pentru care aceste mărci au fost înregistrate. Reclamanta a solicitat în mod corect, în memoriul său depus la 26 mai 2004 la camera de recurs, ca Propamsa să comunice probe din care să rezulte că respectivele mărci au făcut obiectul unei utilizări serioase pe parcursul a cinci ani anteriori publicării cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
- 22 Potrivit reclamantei, a decide altfel ar echivala cu repunerea în discuție în mod direct a „principiului fundamental” care decurge atât din al optulea considerent al Primei directive 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), cât și din al nouălea considerent al Regulamentului nr. 40/94, conform căruia protejarea mărcilor naționale și comunitare și împotriva acestora, a oricărei mărci înregistrate anterior, se justifică numai în măsura în care aceste mărci sunt în mod efectiv utilizate.
- 23 Reclamanta adaugă faptul că articolul 43 din Regulamentul nr. 40/94, invocat în decizia atacată, nu prevede în cuprinsul alineatului (1) decât un singur termen procedural, respectiv termenul acordat de OAPI pentru formularea de observații de către părți, în cursul examinării opoziției, cu privire la comunicările făcute de celelalte părți sau de OAPI. Or, potrivit reclamantei, dacă persoana care a formulat opoziția nu poate aduce dovezi în sprijinul utilizării serioase decât în termenul stabilit de OAPI, niciun text nu prevede un termen special pentru formularea unei cereri privind dovedirea utilizării serioase de către cealaltă parte în procedura de

oposiție. În consecință, dreptul solicitantului unei mărci comunitare, care decurge din „principiul fundamental” evocat la punctul precedent, de a solicita părții care a formulat opoziția probe privind utilizarea mărcii sale nu poate fi condiționat de respectarea unui termen care nu decurge din niciun text anume.

- 24 Desigur, este clar că un termen pentru formularea unei cereri privind dovedirea utilizării a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 cu privire la modalitățile de aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 172, p. 4, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189). Cu toate acestea, acest regulament nu este aplicabil în speță, de vreme ce nu a intrat în vigoare decât la 25 iulie 2005, respectiv ulterior pronunțării deciziei atacate.
- 25 OAPI relevă, cu titlu preliminar, că, total conștient de jurisprudența Tribunalului cu privire la principiul continuității funcționale, nu împărtășește întotdeauna opinia Tribunalului asupra acestui principiu, astfel cum o demonstrează mai ales recursul formulat la Curte (cauza C-29/05 P) împotriva hotărârii Tribunalului din 10 noiembrie 2004, Kaul/OAPI – Bayer (ARCOL) (T-164/02, Rec., p. II-3807).
- 26 OAPI reamintește în continuare practica sa cu privire la cererea privind dovedirea utilizării serioase, în sensul articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, reflectată în liniile directoare privind procedurile în fața OAPI, adoptate prin Decizia EX-04-2 a președintelui OAPI din 10 mai 2004, după consultarea consiliului de administrație și a persoanelor din mediile interesate, cu precădere principalele asociații de reprezentanți în fața OAPI. Conform punctului 1.1 din aceste linii directoare, în versiunea în vigoare la data pronunțării deciziei atacate, o cerere privind dovedirea utilizării nu poate fi introdusă decât până în momentul în care OAPI informează în scris părțile că nicio altă observație nu poate fi formulată, altfel spus, că este gata să se pronunțe cu privire la opoziție.

- 27 Această directivă reflectă practica decizională constantă atât a diviziilor de opoziție, cât și a camerelor de recurs. Decizia atacată a confirmat astfel la punctul 1.1 această practică asupra căreia nu s-a revenit până în prezent. În această privință, OAPI arată că o decizie în sens contrar ar avea ca efect mai ales prelungirea duratei procedurilor, favorizarea manevrelor dilatorii și repunerea în discuție a finalității procedurii de opoziție care constă în rezolvarea, simplă și rapidă și în deplină siguranță juridică, a conflictelor dintre mărci înainte de înregistrare și de procedurile jurisdicționale.
- 28 În speță, reclamanta care, după cum ea însăși a subliniat, face parte din cadrul unuia dintre liderii mondiali din industrie și este obișnuită cu procedurile din fața OAPI datorită portofoliului său considerabil de mărci, nu s-a folosit în cursul procedurii din fața diviziei de opoziție de posibilitatea sa de a solicita societății Propamsa să facă dovada utilizării serioase a mărcilor invocate în sprijinul opoziției. Reclamanta s-a limitat la vagi afirmații asupra produselor fabricate de Propamsa și asupra utilizării lor în domeniul general al construcțiilor în asociere cu alte produse. Așadar, divizia de opoziție în mod corect a refuzat să ia în considerare aceste afirmații.
- 29 OAPI explică, în plus, că reclamanta a formulat pentru prima dată o cerere privind dovedirea utilizării serioase, în sensul articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, în memoriul său de expunere a motivelor de recurs prezentat camerei de recurs la 20 iulie 2004, și nu la 26 mai 2004, data introducerii acestui recurs, cum greșit a indicat reclamanta la punctul 43 din cererea sa. Argumentul reclamantei prezentat Tribunalului, întemeiat pe faptul că cererea sa privind dovedirea utilizării mărcilor anterioare a fost motivată de convingerea dobândită, în urma raportului de sondaj din anexa 23 la cerere, că Propamsa nu utilizează mărcile sale decât pentru ciment, nu poate fi susținut și este cel puțin îndoielnic. Pe de o parte, acest document nu poate fi luat în considerare, de vreme ce nu a fost prezentat și nici măcar invocat în fața camerei de recurs. Pe de altă parte și în special dacă Tribunalul, prin excepție, ar decide să ia acest document în considerare, ar constata că nu este datat și că doar anexa 6 poartă data de 13 august 2004. Acest document nu poate întemeia așadar convingerea pe care reclamanta susține că a dobândit-o la 26 mai 2004, respectiv la 20 iulie 2004.

- 30 În același timp, OAPI atrage atenția Tribunalului asupra noilor prevederi ale Regulamentului nr. 1041/2005 (a se vedea punctul 24 de mai sus), care, deși nu sunt aplicabile în speță, precizează totuși voința legiuitorului. Noua normă 22 din Regulamentul nr. 2868/95, astfel cum a fost modificat, este mai puțin liberală în comparație cu practica decizională anterioară a OAPI, deoarece prevede că o cerere privind dovedirea utilizării serioase a mărcii pe care se întemeiază opoziția este admisibilă numai dacă este formulată în termenul prevăzut pentru prezentarea de observații de către solicitantul înregistrării mărcii cu privire la opoziție.
- 31 În sfârșit, OAPI apreciază că ilegalitatea invocată a deciziei atacate, presupunând că ar fi admisă, în niciun caz nu poate să atragă după sine anularea deciziei. Într-adevăr, chiar dacă marca anterioară nu a fost folosită decât pentru diferite tipuri de ciment și chiar dacă ar trebui limitată comparația la aceste produse, există, pentru aceleași motive ca cele care figurează în decizia atacată, un risc de confuzie pentru consumatorii spanioli de natură să inducă publicul în eroare în ceea ce privește originea produselor în cauză.

Aprecierea Tribunalului

- 32 Conform articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, 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 [hotărârile Tribunalului din 17 martie 2004, El Corte Inglés/OAPI – González Cabello, și Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 și T-184/02, Rec., p. II-965, punctul 38].
- 33 În speță, este cert faptul că reclamanta nu a formulat o astfel de cerere pentru prima dată în cadrul recursului la camera de recurs. Totuși, reclamanta apreciază că această cerere este admisibilă. Ea invocă în acest sens, pe de o parte, că Regulamentul nr. 40/94 nu prevede niciun termen pentru formularea unei astfel

de cereri și că, de altfel, stabilirea unui termen în acest scop ar fi contrară principiului care decurge din al nouălea considerent al acestui regulament, evocat la punctul 22 de mai sus. Reclamanta consideră, pe de altă parte, că formularea cererii sale pentru prima dată la camera de recurs este posibilă prin aplicarea principiului continuității funcționale între organele inferioare ale OAPI și camerele de recurs.

34 Este necesar să se reamintească faptul că, potrivit jurisprudenței, cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare trebuie să fie formulată în mod expres și în timp util la OAPI [hotărârea Tribunalului MUNDICOR, punctul 32 de mai sus, punctul 38, hotărârea Tribunalului din 16 martie 2005, L'Oréal/OAPI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec., p. II-949, punctul 24, și hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec., p. II-1917, punctul 77]. În acest context, s-a statuat că, în principiu și fără ca al nouălea considerent al Regulamentului nr. 40/94 să se opună, cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare trebuie să fie formulată în termenul acordat solicitantului înregistrării mărcii comunitare de divizia de opoziție pentru a-și prezenta observațiile în răspuns la actul de opoziție (hotărârea FLEXI AIR, citată anterior, punctele 25-28).

35 Cu toate acestea, împrejurarea dacă solicitantul înregistrării mărcii trebuie să formuleze o cerere privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare în termenul acordat de divizia de opoziție pentru a-și prezenta observațiile în răspuns la actul de opoziție sau dacă o astfel de cerere trebuie formulată într-un termen special stabilit eventual pentru solicitantul înregistrării mărcii comunitare de către divizia de opoziție, după curgerea căruia aceasta ar fi în drept să nu țină seama de o astfel de cerere, nu este pertinentă în speță. În fapt, reclamanta nu a formulat o cerere privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare în termenul care i-a fost acordat, conform articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, pentru a-și prezenta observațiile cu privire la opoziția formulată de Propamsa. De altfel, OAPI afirmă că divizia de opoziție nu a stabilit în acest scop niciun termen specific pentru reclamantă. Totuși, OAPI invocă faptul că, potrivit punctului 1.1 din liniile directoare ale președintelui OAPI, menționate mai sus (a se vedea punctul 26 de mai sus) care reflectă o practică decizională constantă în materie, reclamanta ar fi trebuit să formuleze cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare în orice moment în cursul procedurii de opoziție, și aceasta doar până în momentul în care divizia de opoziție informează părțile că este gata să se pronunțe asupra opoziției.

- 36 Astfel, este vorba nu de respectarea unui termen oarecare stabilit pentru formularea acestei cereri care este în discuție în speță, ci, mai degrabă, de a ști în fața cărui organ al OAPI trebuie formulată această cerere și, mai exact, dacă această cerere trebuie în mod imperativ formulată la divizia de opoziție sau dacă formularea ei pentru prima dată în cadrul recursului la camera de recurs mai este posibilă.
- 37 În acest sens, este necesar să se sublinieze faptul că cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare 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 (hotărârile MUNDICOR, punctul 32 de mai sus, punctul 38, FLEXI AIR, punctul 34 de mai sus, punctul 24, și Salvita, punctul 34 de mai sus, punctul 77). Utilizarea serioasă a mărcii anterioare constituie așadar o problemă care, odată ridicată de către solicitantul mărcii, trebuie să fie soluționată înainte de a se statua asupra opoziției propriu-zise (hotărârea FLEXI AIR, punctul 34 de mai sus, punctul 26). Cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare adaugă așadar la procedura de opoziție o problemă specifică și prealabilă și îi modifică, în acest sens, conținutul.
- 38 În plus, este necesar să se reamintească faptul că, potrivit dispozițiilor articolului 127 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, divizia de opoziție are competența să ia orice decizie privind opoziția la o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare, în timp ce, în temeiul articolului 130 alineatul (1) din același regulament, camerele de recurs au competența de a se pronunța asupra recursurilor formulate, printre altele, împotriva deciziilor diviziilor de opoziție.
- 39 Din prevederile și din considerentele anterioare rezultă că 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. Acesta este motivul pentru care o astfel de cerere nu poate fi formulată pentru prima dată la camera de recurs. A admite contrariul 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. Or, camera de recurs 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.

- 40 Continuitatea funcțională, evocată în jurisprudența Tribunalului [hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2003, Henkel/OAPI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec., p. II-3253, punctele 25 și 26, hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2005, SPAG/OAPI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec., p. II-287, punctul 18, și hotărârea Tribunalului din 10 iulie 2006, La Baronia de Turis/OAPI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec., p. II-02085, punctele 57 și 58], nu poate justifica, în niciun caz, 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.
- 41 Rezultă că în mod corect decizia atacată a concluzionat, în speță, că reclamanta nu era în drept să solicite, pentru prima dată în faza recursului la camera de recurs, ca persoana care a formulat opoziția să furnizeze dovada utilizării serioase a mărcilor anterioare invocate în opoziție. Primul motiv trebuie așadar respins.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

- 42 Reclamanta contestă, în primul rând, concluzia deciziei atacate, potrivit căreia produsele vizate de marca solicitată, care pot fi folosite în construcția de clădiri, sunt

echivalente sau complementare cu materialele de construcție vizate de marca anterioară.

- 43 Reclamanta susține că noțiunile „materiale de construcție” și de „materiale construcție nemetalice” vizate de mărcile înregistrate de Propamsa sub numerele 737992 și, respectiv, 463089 sunt atât de vagi și de cuprinzătoare, încât este posibil să se includă în acestea o infinitate de produse fără legătură unele cu celelalte, acordând astfel titularului mărcilor în discuție un monopol nejustificat și contestabil. În această privință, reclamanta arată că instanțele franceze au pronunțat deja nulitatea mărcilor în caz de descriere imprecisă a produselor sau a serviciilor vizate de acestea, spre exemplu, în cazul mărcilor care vizează „serviciile de afaceri”.
- 44 Reclamanta precizează că orice implementare a unei activități umane, independent de natura sau de obiectivul său, presupune o operațiune de construcție, mai mult sau mai puțin complexă, care necesită utilizarea unui număr mare de produse, de la cele mai uzuale până la cele mai sofisticate. Or, aceasta nu înseamnă deloc faptul că toate aceste produse sau servicii trebuie considerate ca fiind echivalente sau complementare cu materialele de construcție.
- 45 Reclamanta admite că, în cadrul unei comparații a produselor și a serviciilor în cauză, trebuie făcută referire la caracteristicile lor generale, însă subliniază că o similitudine sau o complementaritate între aceste produse și servicii nu poate fi dedusă doar din împrejurarea că ele pot fi utilizate într-o operațiune de construire decât dacă se consideră similare produse și servicii cu caracteristici foarte diferite.
- 46 Astfel, spre exemplu, nu trebuie să se considere că betonul și cablurile electrice sunt similare sau complementare pentru simplul motiv că sunt utilizate în cursul unei operațiuni de construire. Într-adevăr, aceste produse sunt de natură diferită,

îndeplinesc funcții diferite și sunt, de cele mai multe ori, fabricate de entități diferite. La fel, serviciile de arhitectură din clasa 42 și țevile nemetalice din clasa 19 nu pot fi considerate similare doar pentru că sunt utilizate în cadrul unei operațiuni de construire.

47 În același context, reclamanta susține că în decizia atacată, atunci când s-a reținut, la punctul 20, faptul că în construcția de clădiri și de infrastructuri în mod inevitabil sunt incluse diverse sisteme, precum canalizarea, tratarea apelor reziduale, protecția împotriva incendiilor, conductele de apă potabilă sau irigarea, care utilizează produsele în conflict, s-a considerat în mod greșit că aceste două tipuri de produse sunt similare.

48 În consecință, reclamanta apreciază că, în speță, produsele vizate de marca solicitată, respectiv țevile metalice și racordurile lor și materialele de construcție, nu se pot considera ca fiind similare doar pe baza faptului că aceste produse sunt, ca multe produse foarte diverse, utilizate la construirea de clădiri. Într-adevăr, produsele vizate de marca solicitată au funcții foarte diferite de cele ale materialelor de construcție și, în niciun caz, nu sunt substituibile acestora din urmă.

49 În acest sens, reclamanta relevă faptul că sistemele pe care le comercializează sunt utilizate nu în cursul edificării clădirilor, ci în cadrul realizării infrastructurilor de scurgere și de aducție a apelor. Clienții săi sunt astfel, în esență, colectivități teritoriale, iar nu întreprinderi de construcții de clădiri.

50 Reclamanta contestă, în al doilea rând, afirmația din decizia atacată (punctul 13), potrivit căreia publicul relevant este compus, în același timp, dintr-un public specializat și din marele public.

- 51 Potrivit reclamantei, piața țevilor metalice turnate în fontă ductilă, destinate în special tratării apelor pluviale, se compune dintr-un număr foarte mic de intervenienți și nu se adresează decât unui public extrem de specializat, care participă la realizarea rețelelor de evacuare a apelor pluviale și a apelor reziduale. Acest public este în mod esențial compus din colectivități teritoriale franceze și străine, care au o perfectă cunoaștere a produselor reclamantei. Prin urmare, publicul relevant în speță se compune din persoane deosebit de specializate și calificate.
- 52 În susținerea acestei argumentații, reclamanta invocă decizia Camerei întâi de recurs a OAPI din 10 februarie 2005 în cauza R 411/2004-1, ale cărei concluzii referitoare la publicul relevant sunt direct aplicabile prin analogie în speță.
- 53 Reclamanta ocupă prima poziție pe piața canalizărilor destinate apelor pluviale, astfel cum o demonstrează broșura de prezentare a gamei PAM PLUVIAL și un extras de pe site-ul internet al reclamantei, anexate la cerere.
- 54 În schimb, Propamsa nu intervine deloc în acest sector și nu utilizează marca sa anterioară PAM decât pentru ciment, astfel cum s-a stabilit prin sondajul efectuat la cererea reclamantei.
- 55 Acest produs este comercializat de Propamsa pentru o clientelă de proximitate, care constă în particulari și în întreprinderi mici de construcții, care nu o cunosc pe reclamantă și produsele acesteia.

- 56 Reclamanta contestă, în al treilea și ultimul rând, respingerea prin decizia atacată (punctul 15) a argumentului său conform căruia semnul PAM este în mod inevitabil perceput de publicul relevant specializat prin raportare la denumirea sa socială („Saint-Gobain Pam”).
- 57 Cercetări efectuate de reclamantă pe internet cu privire la cuvintele-cheie „Pam” și „țevi” în limba franceză, spaniolă și engleză nu fac să apară decât răspunsuri referitoare la reclamantă și niciunul referitor la Propamsa. Reclamanta atașează în anexă la cererea sa rezultatele cercetărilor sale.
- 58 Acest element demonstrează notorietatea mondială de care se bucură reclamanta în domeniul canalizărilor, domeniu în care Propamsa este în întregime absentă. Publicul relevant nu poate în niciun caz să considere că produsele vizate de marca solicitată ar putea proveni de la Propamsa sau de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de ea. Această apreciere este întărită prin faptul că toate produsele reclamantei poartă în mod sistematic marca PAM sau mărci care derivă din aceasta, precum PAM PLUVIAL, PAM NATURAL sau PAM GLOBAL.
- 59 În plus, căile de distribuție a produselor vizate de mărcile invocate în opoziție sunt total diferite, de vreme ce reclamanta nu comercializează produsele sale decât direct sau prin intermediul filialelor sale din afara Franței.
- 60 În consecință, concluzia din decizia atacată asupra existenței unui risc de confuzie este eronată, un astfel de risc fiind total exclus în speță.

- 61 În primul rând, OAPI relevă faptul că decizia atacată a aplicat corect jurisprudența [hotărârea Tribunalului din 13 aprilie 2005, Gillette/OAPI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, Rec., p. I-01771, punctul 33], potrivit căreia, în cadrul procedurii de opoziție, compararea produselor trebuie efectuată ținând seama de modul de formulare a cererii de înregistrare a mărcii, astfel cum a fost depusă sau restrânsă, condițiile de utilizare sau intenția de utilizare a mărcii solicitate fiind, în acest sens, lipsite de relevanță.
- 62 Aceasta este cu atât mai valabil în speță cu cât reclamanta, cu excepția modificării listei produselor, acceptată de OAPI la 4 iulie 2002, nu a procedat la nicio altă restrângere în modul de formulare a acestei cereri, astfel cum putea să o facă în orice moment, conform articolului 44 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 și normei 13 din Regulamentul nr. 2868/95.
- 63 În al doilea rând, cu privire la publicul prin raportare la care riscul de confuzie între mărcile în conflict trebuie apreciat în speță, OAPI susține că produsele vizate de aceste mărci sunt susceptibile să trezească interesul, datorită caracteristicilor lor generale, atât al marelui public, mai ales al „celor familiarizați cu bricolajul”, cât și al publicului mai specializat și în mod necesar mai atent și mai avizat, constituit din profesioniști, în special în construcții. În consecință, contrar celor afirmate de reclamantă, decizia atacată a identificat corect publicul relevant în speță.
- 64 În orice caz, OAPI consideră că nu este necesar ca Tribunalul să lămurească acest aspect, în măsura în care este suficientă analiza riscului de confuzie în percepția consumatorului mediu. Într-adevăr, conform jurisprudenței, dacă în percepția consumatorului mediu riscul de confuzie este exclus, această împrejurare este suficientă pentru a respinge acțiunea, întrucât această apreciere este *a fortiori* valabilă pentru acea parte din cadrul publicului relevant alcătuită din profesioniști, al căror grad de atenție este, prin definiție, mai ridicat decât cel al consumatorului mediu [hotărârea Tribunalului din 12 ianuarie 2006, Devinlec/OAPI – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Rec., p. II-00011, punctul 62].

- 65 În plus, OAPI subliniază că marca anterioară fiind înregistrată și protejată în Spania, publicul relevant în speță este constituit din consumatorul mediu din acest stat membru.
- 66 În al treilea rând, OAPI apreciază că în mod corect decizia atacată a conchis mai întâi că produsele vizate de mărcile în conflict sunt similare, date fiind scopul și modul de utilizare identice. Contrar celor invocate de reclamantă, „materialele de construcție”, vizate de marca anterioară, constituie o categorie perfect determinată. Rezultă din definiția acestei categorii din dicționarul electronic *Le Robert* că publicul relevant nu are, în speță, nicio dificultate să înțeleagă ce tipuri de produse fac parte din această categorie. Este vorba de produse de construcție, brute și semiprelucrate, și de produse relativ simple fabricate plecând de la acestea. Așadar în mod corect prin decizia atacată s-au conferit expresiei „materiale de construcție” toate drepturile asociate unei formulări care constituie o categorie cu conținut semantic identificat.
- 67 Reclamanta nu mai poate atrage în mod util, în speță, un argument din împrejurarea că o operațiune de construire necesită un număr foarte mare de produse. Într-adevăr, nu este necesar, în scopul prezentei cauze, să se compare toate produsele și serviciile necesare unei operațiuni de construire, cum ar fi cablurile electrice sau serviciile de arhitectură, cu produsele vizate de marca solicitată. Astfel cum a recunoscut camera de recurs în decizia atacată, comparația ar trebui să vizeze caracteristicile generale ale produselor acoperite de mărcile invocate în opoziție. Or, potrivit OAPI, este incontestabil faptul că toate aceste produse au aceeași destinație și utilizare în construcția de clădiri sau de infrastructuri.
- 68 Considerentul precedent este confirmat chiar de reclamantă, care a recunoscut, la divizia de opoziție, că produsele sale sunt destinate a fi utilizate într-o gamă largă de domenii, pe când, la Tribunal, a afirmat că ele pot fi folosite nu doar în operațiuni de construire, ci și pentru realizarea de infrastructuri de scurgere și de aducție a apelor.

Este, prin urmare, pe deplin stabilit faptul că toate produsele în discuție au o destinație și o utilizare identice.

- 69 OAPI susține totodată că, în continuare, în mod corect s-a considerat în decizia atacată că produsele vizate de mărcile opuse sunt complementare. Într-adevăr, construcția de clădiri și de infrastructuri presupune inevitabil construcția de diverse sisteme, precum canalizări, sisteme de tratare a apelor reziduale, sisteme de protecție împotriva incendiilor și rețele de apă potabilă sau de irigație care necesită folosirea de produse vizate de marca solicitată. Este așadar de neconceput ca tuburile și țevile, precum și piesele și părțile lor componente să poată fi utilizate la realizarea de clădiri și de infrastructuri, fără folosirea de materiale de construcție, printre care tipuri de ciment.
- 70 OAPI relevă, printre altele, că, astfel cum s-a constatat în decizia atacată la punctul 22, produsele vizate de mărcile în conflict folosesc în mod normal aceleași canale de distribuție, sunt vândute în aceleași puncte de vânzare și sunt destinate aceluiași utilizatori finali, și anume, pe de o parte, particularii și mai ales „cei familiarizați cu bricolajul” și, pe de altă parte, profesioniștii în construcții, cu deosebire constructorii, instalatorii și specialiștii în sisteme de încălzire. În consecință, publicul relevant are impresia în mod natural că toate produsele vizate de mărcile în conflict pot avea aceeași origine comercială.
- 71 Potrivit OAPI, argumentația prezentată de reclamantă pentru contestarea acestui punct din decizia atacată se întemeiază exclusiv pe utilizarea pe care aceasta are intenția să o dea mărcii solicitate care, totuși, este lipsită de pertință.
- 72 În al patrulea rând, OAPI susține că în mod corect s-a concluzionat prin decizia atacată că mărcile în conflict sunt similare, ținând seama de similitudinile lor vizuale

și fonetice preponderente. De altfel, reclamanta nu a prezentat, prin cererea sa, niciun argument susceptibil să repună în discuție această concluzie.

- 73 OAPI arată că termenul „pam” este lipsit de sens în limba spaniolă. În schimb, termenul „pluvial” al mărcii solicitate semnifică, în limba spaniolă, „referitor la ploaie”. Prin urmare, decizia atacată în mod corect a subliniat că publicul interesat percepe acest din urmă termen ca pe o referire la anumite calități sau funcții ale produselor vizate de marca solicitată, respectiv că aceste produse sunt destinate utilizării în condiții de ploaie sau sunt special adaptate pentru astfel de condiții.
- 74 Pe baza acestor considerații și ținând cont de jurisprudență [hotărârea Curții din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 23, și hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 25, hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec., p. II-4335, punctele 33 și 35], OAPI susține că termenul „pam”, care constituie, în același timp, unicul element verbal al mărcii anterioare și unul dintre cele două elemente verbale ale mărcii solicitate, are un caracter dominant în impresia de ansamblu produsă de această din urmă marcă, lucru necontestat de reclamantă.
- 75 Pe plan vizual și fonetic, OAPI reamintește că termenul „pam” este nu doar unicul termen al mărcii anterioare, dar este și amplasat în prima parte a mărcii solicitate. Această poziție îi conferă respectivului termen o importanță deosebită, de vreme ce publicul are tendința să își concentreze atenția mai întâi asupra părții de început a unei mărci și mai apoi asupra celei de la sfârșitul ei, această tendință fiind mai naturală dacă începutul mărcii în discuție constă, ca în speță, dintr-un element intrinsec distinctiv și frapant, atât când este citit, cât și auzit. Așadar, camera de recurs a conchis în mod justificat că există o similitudine vizuală și fonetică între mărcile în conflict.

76 Pe plan conceptual, termenul „pam” este lipsit de sens în limba spaniolă, pe când termenul „pluvial” posedă o semnificație (referitor la ploaie), motiv care îl face secundar. Afirmatia reclamantei la Tribunal, potrivit căreia publicul interesat percepe termenul „pam” ca raportându-se la denumirea sa socială actuală, precum și afirmatia prezentată în fața camerei de recurs, potrivit căreia acest termen ar fi perceput ca o abreviere a denumirii sale sociale precedente (Pont-à-Mousson), nu sunt nicidecum evidente și nu sunt susținute. Asemenea camerei de recurs (punctul 15 fraza a doua din decizia atacată), Tribunalul trebuie așadar să respingă aceste afirmații ale reclamantei ca fiind nefondate.

77 În al cincilea și ultimul rând, OAPI relevă că diferiții factori de care trebuie să se țină cont, conform jurisprudenței, pentru aprecierea globală a riscului de confuzie confirmă, în speță, existența unui astfel de risc. Într-adevăr, similitudinea mărcilor în conflict și a produselor vizate de acestea a fost stabilită. Mai mult, este cert că marca anterioară se bucură de un caracter distinctiv intrinsec, cel puțin mediu, pentru produsele pe care le desemnează. Prin urmare, în mod justificat s-a considerat prin decizia atacată că publicul relevant, care păstrează în memorie termenul „pam” al mărcii anterioare, are tendința ca, atunci când este confruntat cu produsele vizate de marca solicitată, să le atribuie aceeași origine comercială ca și aceea a produselor desemnate de marca anterioară și aceasta cu atât mai mult cu cât produsele în discuție pot fi oferite împreună și prin aceleași canale de distribuție.

78 Pe bună dreptate s-a afirmat la punctul 27 din decizia atacată că în mod rezonabil consumatorul mediu va putea să presupună că marca anterioară este derivată dintr-o marcă principală „pam” și că desemnează o linie de produse oferite în aceeași familie de mărci. Cu alte cuvinte, există un risc de confuzie ca publicul de referință să considere mărcile în conflict ca vizând, desigur, două game de produse distincte, dar provenind de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

Aprecierea Tribunalului

- 79 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate „atunci când, din cauza identității sau a asemănării sale cu marca anterioară ori din cauza identității sau a asemănării produselor sau a serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară”. Pe de altă parte, în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94, mărci anterioare sunt mărcile înregistrate într-un stat membru, a căror dată de depozit este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.
- 80 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie un risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.
- 81 Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția publicului relevant asupra semnelor și produselor sau a serviciilor în cauză, și ținând cont de toți factorii relevanți în speță, mai ales de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 31-33 și jurisprudența citată].
- 82 În speță, în primul rând, trebuie reamintit că decizia atacată a conchis că există un risc de confuzie între marca solicitată și marca anterioară. În decizia atacată nu s-a

procedat așadar la o comparare a mărcii solicitate cu celelalte mărci invocate de Propamsa în sprijinul opoziției sale (decizia atacată, punctele 14 și 29).

83 Este necesar să se reamintească în acest sens că acțiunea aflată pe rolul Tribunalului vizează controlul de legalitate a deciziei camerei de recurs. Acest control trebuie efectuat așadar cu privire la aspecte de drept care au fost deduse judecării la camera de recurs [hotărârea Tribunalului din 7 septembrie 2006, Meric/OAPI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec., p. II-02737, punctul 22]. Prin urmare, trebuie examinat dacă în mod corect camera de recurs a conchis că există un risc de confuzie între marca solicitată și marca anterioară, fără a fi necesar să se țină cont de alte mărci invocate de Propamsa în susținerea opoziției.

84 În al doilea rând, având în vedere argumentația reclamantei privind produsele vizate de marca solicitată și publicul căruia aceste produse îi sunt adresate, în scopul cercetării existenței unui risc de confuzie între mărcile în conflict, este necesar să se examineze dacă s-au definit în mod corect de către camera de recurs produsele desemnate de respectivele mărci, pe de o parte, și de publicul relevant, pe de altă parte.

— Cu privire la produsele care trebuie luate în considerare pentru aprecierea riscului de confuzie

85 În această privință, trebuie reamintit că, la compararea produselor impusă la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie să se țină cont de formularea denumirii produselor desemnate de marca anterioară invocată în opoziție, și nu de produsele pentru care această marcă este efectiv utilizată, mai puțin în cazul în care, în urma unei cereri privind dovedirea utilizării serioase a

mărcii anterioare, în sensul articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, această dovadă nu se raportează decât la o parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca anterioară a fost înregistrată (hotărârea PAM-PIM'S BABY-PROP, punctul 83 de mai sus, punctul 30).

⁸⁶ În speță, astfel cum s-a arătat în cadrul examinării primului motiv, cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare a fost formulată de reclamantă pentru prima dată la camera de recurs și în mod corect aceasta a respins-o ca tardivă. Așadar, în decizia atacată, camera de recurs a luat în considerare în mod corect toate produsele pentru care marca anterioară fusese înregistrată, respectiv „materiale de construcție”, în scopul comparării cu produsele vizate de marca solicitată.

⁸⁷ Contrar celor susținute de reclamantă (punctul 43 de mai sus), această categorie de produse este suficient de determinată și trebuie să se considere, având în vedere semnificația termenilor folosiți, că înglobează orice materiale, brute și semiprelucrate, necesare sau utile pentru construire, precum și produsele relativ simple fabricate pe baza unor astfel de materiale.

⁸⁸ În orice caz, este necesar să se reamintească faptul că marca anterioară este o marcă națională spaniolă și validitatea înregistrării ei nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, ci doar în cadrul unei proceduri de anulare inițiate în statul membru respectiv [hotărârea Tribunalului MATRATZEN, punctul 74 de mai sus, punctul 55, și hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2005, PepsiCo/OAPI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec., p. II-1341, punctul 25]. Așadar, în speță, organele OAPI erau obligate să țină cont de lista produselor vizate de marca anterioară, astfel cum a fost stabilită în momentul înregistrării acestei mărci ca marcă națională.

89 Pe de altă parte, fiind vorba de produsele vizate de marca solicitată, este necesar să se reamintească faptul că, în cadrul procedurii de opoziție, OAPI poate doar să ia în considerare lista de produse, astfel cum apare ea în cererea de înregistrare a mărcii avute în vedere, doar sub rezerva eventualelor modificări ale acesteia (hotărârea RIGHT GUARD XTREME sport, punctul 61 de mai sus, punctul 33). În consecință, susținerile reclamantei referitoare la produsele specifice pentru care are intenția să utilizeze marca solicitată sunt lipsite de relevanță în speță, reclamanta nemodificând, potrivit intențiilor susținute, lista de produse vizate în cererea de înregistrare a mărcii comunitare. Așadar, în mod corect s-au luat în considerare în decizia atacată, la aprecierea riscului de confuzie în speță, toate produsele descrise în cererea de înregistrare a mărcii comunitare formulată de reclamantă, astfel cum a fost modificată (a se vedea punctul 3 de mai sus).

— Cu privire la publicul relevant

90 În ceea ce privește publicul în raport cu care riscul de confuzie între mărcile în conflict trebuie apreciat în speță, este necesar să se respingă susținerile reclamantei potrivit cărora publicul-țintă al mărcii solicitate este un public extrem de specializat, alcătuit, în esență, din colectivități teritoriale (a se vedea punctele 49 și 51 de mai sus). Aceste susțineri sunt întemeiate pe intențiile reclamantei privind utilizarea mărcii solicitate care, după cum s-a arătat deja, sunt lipsite de relevanță.

91 Astfel, în mod corect s-a afirmat în decizia atacată, la punctul 13, că, date fiind natura și destinația produselor vizate de mărcile în conflict, trebuie să se considere că publicul relevant este alcătuit, în același timp, dintr-un public specializat, respectiv profesioniști din sectorul construcțiilor și al reparațiilor, și din marele public, ce cuprinde consumatorul mediu, care astfel cum relevă OAPI, poate ajunge să își procure produsele în discuție pentru a face bricolaj.

— Cu privire la compararea produselor

- 92 Pentru a evalua similitudinea produselor vizate de mărcile în conflict, trebuie să se țină cont, potrivit jurisprudenței, de toți factorii relevanți care caracterizează raportul dintre produsele în discuție, printre acești factori numărându-se în special natura lor, destinația lor, utilizarea lor, precum și caracterul lor concurent sau complementar [hotărârea Tribunalului din 4 noiembrie 2003, Díaz/OAPI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec., p. II-4835, punctul 32, și hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FÉLICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 33].
- 93 În speță, din decizia atacată (punctele 20 și 22) rezultă că, în cadrul comparației produselor de interes, camera de recurs a luat în considerare împrejurarea că, atât produsele vizate de marca anterioară, cât și cele vizate de marca solicitată sunt produse care pot fi folosite la construcția de clădiri și de infrastructuri, ceea ce include și construcția diverselor sisteme pentru care sunt utilizate toate aceste produse, cum ar fi canalizarea, tratarea apelor reziduale, protecția împotriva incendiilor și conductele de apă potabilă sau de irigație. În mod corect s-a conchis în decizia atacată că aceste produse sunt similare întrucât au o destinație și o utilizare identice în construirea clădirilor și a infrastructurilor.
- 94 Concluzia din decizia atacată potrivit căreia produsele vizate de mărcile în conflict sunt complementare este de asemenea corectă. În această privință, este necesar să se amintească faptul că 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 [hotărârea Tribunalului din 1 martie 2005, Sergio Rossi/OAPI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec., p. II-685, punctul 60, confirmată în recurs prin hotărârea Curții din 18 iulie 2006, Rossi/OAPI, C-214/05 P, Rec., p. I-7057]. În speță, astfel cum corect a menționat OAPI, nu este posibil să se utilizeze, la construcția sistemelor evocate la punctul precedent,

țevile și racordurile pentru țevi vizate de marca solicitată fără să se folosească materialele de construcție vizate de marca anterioară.

- 95 În cele din urmă, este de asemenea corect faptul că în decizia atacată, în cadrul comparării produselor vizate de mărcile în conflict, s-a luat în considerare împrejurarea că produsele sunt comercializate, în general, în aceleași puncte de desfacere și prin aceleași filiere comerciale ca și materialele de construcție. Este necesar să se arate în această privință că, potrivit jurisprudenței, dacă produsele vizate de mărcile în conflict au câteva puncte comune, mai ales în ceea ce privește faptul că sunt adesea comercializate în cadrul acelorași puncte de desfacere, doar eventualele diferențe între ele nu pot exclude posibilitatea unui risc de confuzie (a se vedea în acest sens hotărârea SISSI ROSSI, punctul 94 de mai sus, punctul 68).
- 96 În aceste condiții, concluzia deciziei atacate conform căreia produsele vizate de mărcile în conflict sunt similare și complementare trebuie aprobată. Argumentația contrară a reclamantei nu este pertinentă și trebuie respinsă în măsura în care se referă la alte produse decât cele vizate de mărcile menționate.

— Cu privire la compararea semnelor

- 97 Este necesar să fie amintit că, potrivit jurisprudenței, 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 [hotărârea Tribunalului MATRATZEN, punctul 74 de mai sus, punctul 33, și hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2006, Inex/OAPI – Wiseman (Reprezentarea unei piei de vacă), T-153/03, Rec., p. II-1677, punctul 27]. 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 (hotărârea MATRATZEN, punctul 74 de mai sus, punctul 35).

98 În speță, în mod corect s-a considerat la punctul 14 din decizia atacată că termenul „pam”, singurul element verbal al mărcii anterioare, scris concomitent de la stânga la dreapta și de sus în jos, constituie elementul central și dominant al mărcii anterioare. Într-adevăr, aceste element ocupă o poziție centrală în marca anterioară și atrage atenția consumatorului care contemplă această marcă, excluzând alte elemente din aceeași marcă, respectiv fontul colorat și cadrul oval, care au o importanță net secundară și accesorie.

99 De vreme ce elementul dominant „pam” al mărcii anterioare este identic cu prima parte a mărcii solicitate PAM PLUVIAL, s-a apreciat în decizia atacată că mărcile în conflict prezintă o similitudine vizuală și fonetică. Desigur, ele diferă datorită prezenței termenului „pluvial” în cadrul mărcii solicitate. Totuși, acest termen constituie un element secundar și auxiliar în cadrul acestei ultime mărci, datorită semnificației sale din limba spaniolă, identică cu cea din limba franceză. Această semnificație ar determina publicul să considere termenul ca pe o indicație referitoare la produsele vizate de marca anterioară prin faptul că sunt destinate utilizării pentru apele pluviale sau în condiții de ploaie. Pentru aceste motive, s-a conchis, la punctul 17 din decizia atacată, că identitatea vizuală și fonetică a elementelor verbale

dominante ale mărcilor în conflict prevalează asupra diferențelor vizuale și fonetice ale acestora datorate prezenței elementului subsidiar „pluvial” în cadrul mărcii solicitate.

- 100 Această concluzie trebuie să fie de asemenea aprobată. În fapt, elementul verbal „pam” constituie deopotrivă elementul dominant al mărcii solicitate, datorită formei sale scurte și ușor de memorat, a lipsei unei semnificații speciale în limba spaniolă, constatată prin decizia atacată și necontestată de reclamantă, și datorită prezenței sale la începutul mărcii solicitate, o poziție careia consumatorul mediu îi acordă în general o mai mare atenție (hotărârea PAM-PIM’S BABY-PROP, punctul 83 de mai sus, punctul 51).
- 101 Având în vedere lipsa semnificației din limba spaniolă a termenului „pam”, s-a conchis de asemenea corect, la punctul 15 din decizia atacată, că o comparare conceptuală a mărcilor în conflict nu este posibilă în speță. Astfel cum s-a constatat și în decizia atacată, împrejurarea că termenul „pluvial” posedă o semnificație în limba spaniolă nu este suficientă pentru a asocia marca solicitată cu un anumit concept datorită caracterului secundar și accesoriu al acestei părți a mărcii solicitate.
- 102 Acest ultim considerent nu este repus în discuție de afirmația reclamantei potrivit căreia elementul verbal „pam” ar fi perceput ca fiind o referire la denumirea sa socială (a se vedea punctul 56 de mai sus). După cum corect s-a arătat în decizia atacată, pretinsa legătură dintre denumirea anterioară și cea actuală a reclamantei și elementul verbal „pam” nu este evidentă și nu a fost aprobată nicidecum de reclamantă. În orice caz, chiar admitând că elementul verbal „pam” poate fi perceput ca o referire la reclamantă, pe acest temei nu se poate stabili nicio diferență conceptuală între cele două mărci, dat fiind că acest element verbal este prezent deopotrivă în cadrul mărcii anterioare.

103 Rezultă din cele ce preced că în mod corect s-a conchis la punctul 18 din decizia atacată că mărcile în conflict sunt similare în ansamblu.

— Cu privire la aprecierea generală a riscului de confuzie

104 Ținând seama de similitudinea mărcilor în conflict și a produselor vizate de acestea, precum și de interdependența factorilor care trebuie luați în considerare în evaluarea riscului de confuzie, trebuie să se concluzioneze, asemenea camerei de recurs în decizia atacată (punctul 28) că, în speță, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

105 Prezența termenului „pluvial” în cadrul mărcii solicitate nu exclude acest risc, de vreme ce, astfel cum corect s-a arătat la punctul 27 din decizia atacată, 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”. Într-adevăr, afirmația reclamantei, potrivit căreia utilizează în mod sistematic, pentru diferitele sale produse, mărci derivate din rădăcina comună „pam”, se coroborează cu această concluzie (a se vedea punctul 58 de mai sus).

106 În sfârșit, argumentul întemeiat pe faptul că publicul relevant ar asocia elementul verbal „pam” cu reclamanta datorită preținsei sale notorii, nu poate fi în niciun caz reținut. Într-adevăr, pe lângă faptul că anexele 13-15 la cerere, invocate de reclamantă pentru a demonstra această pretinsă asociere, au fost respinse de la dezbateri pentru motivele arătate la punctele 18 și 19 precedente, o astfel de

asociere, chiar presupunând că a fost stabilită, nu poate exclude în vreun fel existența riscului de confuzie în speță, de vreme ce publicul relevant ar putea fi determinat să creadă că produsele desemnate de marca anterioară provin de la reclamantă.

- 107 Rezultă din considerentele precedente că al doilea motiv invocat de reclamantă nu este fondat și trebuie, la fel ca și acțiunea, respins în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 108 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

- 1) Respinge acțiunea.**

2) Obligă reclamanta, Saint-Gobain Pam SA, la plata cheltuielilor de judecată.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 22 martie 2007.

Grefier

Președinte

E. Coulon

M. Vilaras