

Υπόθεση T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

κατά

**Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς
(εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**

«Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως
κοινοτικού λεκτικού σήματος PAM PLUVIAL — Προγενέστερα εικονιστικά
εθνικά σήματα PAM — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Κίνδυνος συγχύσεως —
Απόδειξη της χρήσεως — Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β',
και άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94»

Απόφαση του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 22ας Μαρτίου 2007 II - 761

Περίληψη της αποφάσεως

1. Κοινοτικό σήμα — Παρατηρήσεις τρίτων και ανακοπή — Εξέταση της ανακοπής — Απόδειξη της χρήσεως του προγενεστέρου σήματος (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 43 §§ 2 και 3)

II - 757

2. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β')
3. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β')
4. Κοινοτικό σήμα — Ορισμός και κτήση του κοινοτικού σήματος — Σχετικοί λόγοι απαραδέκτου — Ανακοπή από τον δικαιούχο πανομοιότυπου ή παρόμοιου προγενέστερου σήματος που έχει καταχωρισθεί για πανομοιότυπες ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα (Κανονισμός 40/94 του Συμβουλίου, άρθρο 8 § 1, στοιχείο β')

1. Σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, για τους σκοπούς της εξετάσεως μιας ασκηθείσας κατ' άρθρο 42 του ίδιου κανονισμού ανακοπής, τεκμαίρεται ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος επί όσο χρονικό διάστημα δεν έχει υποβληθεί ενώπιον του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) αίτηση του αιτούντος την καταχώριση για προσκόμιση σχετικών αποδείξεων.

Η αίτηση αυτή, η οποία πρέπει να υποβάλλεται ρητά και έγκαιρα, δεν μπορεί να υποβληθεί για πρώτη φορά ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

Πράγματι, η αίτηση αυτή, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να φέρει ο ανακόπτων το βάρος της αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως του σήματός του (ή της υπάρξεως σοβαρών λόγων μη χρήσεως) —άλλως απορρίπτεται η ανακοπή του—, μεταβάλλει το περιεχόμενο της διαδικασίας ανακοπής προσθέτοντας ένα ειδικό και προκριματικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να κριθεί προτού εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής αυτής καθαυτή. Στο τμήμα ανακοπών εναπόκειται να αποφανθεί, σε πρώτο βαθμό, επί της ανακοπής, όπως αυτή καθορίζεται από τις διάφορες διαδικαστικές πράξεις και αιτήσεις των διαδικών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της αιτήσεως για απόδειξη της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος. Η αποδοχή της απόψεως ότι η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί για πρώτη φορά ενώπιον του τμήματος προσφυγών, που είναι αποκλειστικά αρμόδιο να αποφαινεται επί των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων των τμημάτων ανακοπών και όχι να αποφαινεται το ίδιο, σε πρώτο βαθμό, επί νέας ανακοπής, θα συνεπαγόταν την εξέταση, από το τμήμα προσφυγών, μιας όλως

ειδικής αιτήσεως, συνδεδεμένης με νέα νομικά και πραγματικά στοιχεία και εκφεύγουσας του πλαισίου της διαδικασίας ανακοπής, όπως αυτή υποβλήθηκε και εξετάστηκε από το τμήμα ανακοπών.

Η λειτουργική συνέχεια μεταξύ των διαφόρων οργάνων του ΓΕΕΑ δεν μπορεί να δικαιολογήσει την υποβολή τέτοιας αιτήσεως για πρώτη φορά ενώπιον του τμήματος προσφυγών, δεδομένου ότι ουδόλως συνεπάγεται την εξέταση, εκ μέρους του τμήματος προσφυγών, υποθέσεως διαφορετικής από αυτή που υποβλήθηκε στο τμήμα ανακοπών, ήτοι υποθέσεως το περιεχόμενο της οποίας διευρύνθηκε με την προσθήκη του προκριματικού ζητήματος της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος.

(βλ. σκέψεις 32, 34-37, 39-41)

2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, προς εκτίμηση της ομοιότητας των προϊόντων τα οποία αφορούν τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλα τα κρίσιμα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη σχέση μεταξύ των επιμάχων προϊόντων, στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται, ειδικότερα, η φύση, ο προορισμός, η χρήση τους, το γεγονός ότι, κατά κανόνα,

διατίθενται από τα ίδια σημεία πώλησης, καθώς και ο ανταγωνιστικός ή συμπληρωματικός χαρακτήρας τους. Συναφώς, συμπληρωματικά προϊόντα είναι αυτά μεταξύ των οποίων υφίσταται στενή σχέση, υπό την έννοια ότι το ένα είναι αναγκαίο ή σημαντικό για τη χρήση του άλλου, με αποτέλεσμα να είναι δυνατόν να σκεφθούν οι καταναλωτές ότι την ευθύνη κατασκευής των δύο προϊόντων έχει η ίδια επιχείρηση.

(βλ. σκέψεις 92, 94-95)

3. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 για το κοινοτικό σήμα, μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια ένα σύνθετο σήμα και ένα άλλο σήμα, πανομοιότυπο ή παρόμοιο προς ένα από τα στοιχεία που αποτελούν το σύνθετο σήμα, όταν το στοιχείο αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη συνολική εντύπωση που προκαλεί το σύνθετο σήμα. Τούτο συμβαίνει οσάκις το συνθετικό στοιχείο και μόνον αυτό μπορεί να κυριαρχεί στην εικόνα του σήματος αυτού την οποία διατηρεί στη μνήμη του το ενδιαφερόμενο κοινό και, επομένως, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αποτελούν το σήμα είναι αμελητέα στο πλαίσιο της συνολικής εντύπωσης που προκαλεί το εν λόγω σήμα. Όσον αφορά την εκτίμηση του κυρίαρχου χαρακτήρα ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που αποτελούν ένα σύνθετο σήμα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,

μεταξύ άλλων, οι εγγενείς ιδιότητες εκάστου των συνθετικών στοιχείων σε σύγκριση με τις εγγενείς ιδιότητες των άλλων στοιχείων. Επιπλέον και επικουρικός, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η σχετική θέση των διαφόρων συνθετικών στοιχείων στη διάταξη των στοιχείων του σύνθετου σήματος.

(βλ. σκέψη 97)

4. Υπάρχει, για τον μέσο Ισπανό καταναλωτή, κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του λεκτικού σημείου PAM PLUVIAL, του οποίου η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος ζητήθηκε για «μεταλλικούς σωλήνες» και «μη μεταλλικές συνδέσεις για μη μεταλλικούς άκαμπτους σωλήνες» που εμπίπτουν στις κλάσεις 6 και 17 υπό την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, και του εικονιστικού σήματος του οποίου το λεκτικό στοιχείο «PAM» αποτελεί το κεντρικό και κυρίαρχο στοιχείο, και το οποίο είχε προηγουμένως καταχωριστεί στην Ισπανία για τα «οικοδομικά υλικά» της κλάσεως 19.

Πράγματι, στο μέτρο που, αφενός, τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα εμφανίζουν οπτική και ακουστική ομοιότητα, καθόσον το κυρίαρχο στοιχείο «PAM» του προγενεστέρου σήματος συνιστά επίσης το κυρίαρχο στοιχείο του ζητούμενου σήματος PAM PLUVIAL, λόγω της σύντομης και εύκολης να απομνημονευθεί μορφής του, της ελλείψεως ιδιαίτερης σημασίας στην ισπανική γλώσσα, και του ότι βρίσκεται στην αρχή του ζητούμενου σήματος, και, αφετέρου, τα προϊόντα τα οποία αφορούν τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα είναι ομοειδή και συμπληρωματικά, η παρουσία, στο ζητούμενο σήμα, του όρου «pluvial» δεν αποκλείει τον κίνδυνο συγχύσεως, δεδομένου ότι το στοιχείο αυτό μπορεί να οδηγήσει τον μέσο καταναλωτή να υποθέσει ότι το ζητούμενο σήμα είναι παράγωγο ενός κύριου σήματος «pam» και προσδιορίζει μια ειδική σειρά εντασσόμενη στην «οικογένεια σημάτων PAM».

(βλ. σκέψεις 98-100, 105)