

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

22 maart 2007\*

In zaak T-364/05,

**Saint-Gobain Pam SA**, gevestigd te Nancy (Frankrijk), vertegenwoordigd door J. Blanchard en G. Marchais, advocaten,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door A. Rassat als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM:

**Propamsa, SA**, gevestigd te Barcelona (Spanje),

\* Procestaal: Frans.

betreffende een beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 april 2005 (zaak R 414/2004-4), met betrekking tot de inschrijving van het woordteken PAM PLUVIAL, inzake een oppositieprocedure tussen Propamsa, SA en Saint-Gobain Pam SA,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: E. Coulon, griffier,

gezien het op 26 september 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 25 januari 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

gezien de mondelinge behandeling, waarbij de terechtzitting op 7 december 2006 niet heeft plaatsgevonden doordat geen enkele partij aanwezig was,

het navolgende

### **Arrest**

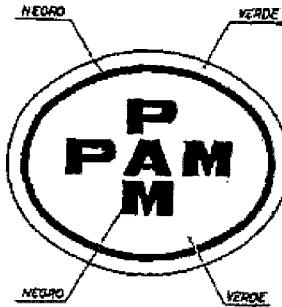
#### **Voorgeschiedenis van het geding**

- <sup>1</sup> Op 27 september 2000 heeft verzoekster, Saint-Gobain Pam SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd (hierna: „aangevraagd merk”), is het woordteken PAM PLUVIAL.
  
- 3 Nadat verzoekster op 9 oktober 2000 en op 29 mei 2002 tot tweemaal toe de lijst van de aanvankelijk in de merkaanvraag opgegeven waren had beperkt en het BHIM op 11 oktober 2000 respectievelijk 4 juli 2002 deze beperkingen had aanvaard, behoren de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd tot de klassen 6 en 17 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken. Zij zijn omschreven als volgt:
  - „Metalen buizen en pijpen op basis van metaal, gietijzeren buizen en pijpen, metalen koppelstukken voor voornoemde producten” (klasse 6);
  
  - „Niet-metalen koppelstukken voor onbuigzame niet-metalen buizen en pijpen” (klasse 17).
  
- 4 Op 16 juli 2001 werd de gemeenschapsmerkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 61/2001.

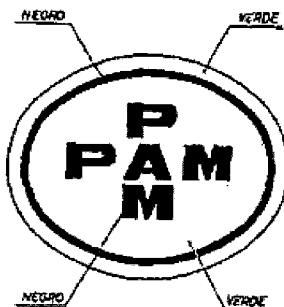
- 5 Op 20 september 2001 heeft Propamsa, SA krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van de volgende oudere rechten:
- het hierna afgebeelde beeldmerk, dat op 26 juli 1976 in Spanje onder nr. 737992 is ingeschreven voor „bouwmaterialen” (klasse 19) (hierna: „ouder merk”):



- het hierna afgebeelde beeldmerk, dat op 26 juli 1976 in Spanje onder nr. 120075 is ingeschreven voor „cement” (klasse 19):

**PAM**

- de Franse benaming van het hierna afgebeelde internationale beeldmerk, dat op 2 september 1981 onder nr. 463089 is ingeschreven, met uitwerking in Oostenrijk, de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk en Italië, voor „kleefstoffen voor industrieel gebruik” (klasse 1) en „ruwe of afgewerkte (niet-metalen) bouwmaterialen” (klasse 19):



- 7 De oppositie was gericht tegen alle in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren.
- 8 De oppositie werd ingesteld op grond dat er gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met de in punt 6 supra vermelde drie merken bestond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 9 Bij beslissing van 29 maart 2004 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie toegewezen en verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. De oppositieafdeling heeft allereerst gepreciseerd dat de door de conflicterende merken aangeduide waren moesten worden vergeleken uitgaande van alle waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, los van het op dat ogenblik ervan gemaakte

gebruik of van het door verzoekster voorgenomen gebruik, en van alle waren waarvoor de oppositiemerken zijn ingeschreven, daar verzoekster krachtens artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 niet heeft verzocht om het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken. De oppositieafdeling heeft vervolgens geoordeeld dat metalen of niet-metalen buizen en pijpen en de door de oudere merken aangeduide bouwmaterialen soortgelijke waren zijn. Onder laatstgenoemde waren vallen ten minste niet-metalen buizen en pijpen die dezelfde aard en functie hebben, die voor dezelfde gebruikers bestemd zijn en die samen met metalen buizen en pijpen of als concurrerend alternatief daarvoor kunnen worden gebruikt. Verder zijn koppelstukken voor metalen of niet-metalen buizen en pijpen, waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, en bouwmaterialen, voor zover nodig voor het verbinden of herstellen van metalen en niet-metalen buizen en pijpen, soortgelijke waren. Ten slotte heeft de oppositieafdeling wat de vergelijking van de conflicterende merken betreft geoordeeld dat de term „pam” het dominerende bestanddeel ervan vormt en dat deze merken bijgevolg in sterke mate overeenstemmen, waarbij de visuele en auditieve overeenstemming van het dominerende bestanddeel van de tekens opweegt tegen de visuele en auditieve verschillen van het niet dominerende bestanddeel ervan. Op basis van deze overwegingen heeft de oppositieafdeling geconcludeerd dat er voor alle betrokken waren gevaar van verwarring van de conflicterende merken in Spanje en in Frankrijk bestond.

- 10 Op 26 mei 2004 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
  
- 11 Bij beslissing van 15 april 2005 (hierna: „bestreden beslissing”), die verzoekster op 19 juli 2005 officieel ter kennis is gebracht, heeft de vierde kamer van beroep verzoeksters beroep verworpen en de beslissing van de oppositieafdeling bevestigd.
  
- 12 De kamer van beroep heeft allereerst het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van de oppositiemerken dat verzoekster in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep heeft gedaan, als tardief aangemerkt en dus afgewezen. Dat verzoek had volgens de kamer van beroep moeten worden gedaan

tijdens de oppositieprocedure, dat wil zeggen tot op het tijdstip waarop het BHIM de partijen meldt dat deze procedure wordt afgesloten, en het kon niet voor het eerst worden gedaan in het stadium van het beroep voor de kamer van beroep.

- 13 Vervolgens heeft de kamer van beroep, na het aangevraagde merk met het oudere merk te hebben vergeleken, geconcludeerd dat deze merken globaal overeenstemmen, aangezien de fonetische en visuele overeenstemming van het dominerende wordelement „pam” groter is dan de visuele en fonetische verschillen door de aanwezigheid van het ondergeschikte wordelement „pluvial” in het aangevraagde merk. De kamer van beroep heeft ook geoordeeld dat de door de twee betrokken merken aangeduide waren soortgelijk en complementair zijn, aangezien zij via dezelfde verkoopkanalen worden gedistribueerd, in dezelfde verkooppunten te koop worden aangeboden en voor dezelfde eindgebruikers bestemd zijn. Op basis van deze elementen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er bij het relevante publiek in Spanje gevaar van verwarring van de betrokken merken bestond en dat bijgevolg niet behoefde te worden onderzocht of gevaar van verwarring bestond van het aangevraagde merk met de andere merken op basis waarvan Propamsa oppositie had ingesteld.

### **Conclusies van de partijen**

- 14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
  
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
  
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

### **In rechte**

16 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan, te weten schending van artikel 43 van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening.

*Bijlagen 9 tot en met 15, 17, 18, 22 en 23 bij het verzoekschrift*

### **Argumenten van de partijen**

17 Het BHIM merkt op dat de bijlagen 9 tot en met 15, 17, 18, 22 en 23 bij het verzoekschrift, betreffende de uitstraling van de groep Saint-Gobain en de voorwaarden waaronder de conflicterende merken worden gebruikt, voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, nu zij noch aan de oppositieafdeling noch aan de kamer van beroep waren voorgelegd. Deze documenten moeten dus overeenkomstig de vaste rechtspraak door het Gerecht bij de behandeling buiten beschouwing



worden gelaten, zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht [arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 52; 29 april 2004, Eurocermex/BHIM (Vorm van bierfles), T-399/02, Jurispr. blz. II-1391, punt 52, en 21 april 2005, Ampafrance/BHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Jurispr. blz. II-1401]. In geen geval kunnen deze documenten aan de bestreden beslissing afdoen.

### Beoordeling door het Gerecht

- 18 Volgens de rechtspraak is een beroep voor het Gerecht tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM gericht op toetsing van de rechtmatigheid ervan, in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van documenten die voor het eerst voor hem zijn overgelegd [arrest Gerecht van 16 maart 2006, Telefon & Buch/BHIM — Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Jurispr. blz. II-835, punt 65; zie eveneens in die zin arrest CONFORFLEX, punt 17 supra, punt 52].
- 19 In casu staat vast dat de bijlagen 9 tot en met 15, 17, 18, 22 en 23 bij het verzoekschrift inderdaad voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd. Bijgevolg moeten deze documenten bij de behandeling buiten beschouwing worden gelaten zonder dat de bewijskracht ervan behoeft te worden onderzocht (zie in die zin arrest Weisse Seiten, punt 18 supra, punt 65 en de aldaar aangehaalde rechtspraak).

*Eerste middel: schending van artikel 43 van verordening nr. 40/94*

### Argumenten van de partijen

- 20 Verzoekster stelt, met een beroep op het beginsel van de functionele continuïteit tussen de instanties van het BHIM, dat de kamer van beroep het verzoek om het

bewijs van het gebruik van de oudere oppositiemerken dat zij voor het eerst heeft gedaan in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep, ten onrechte als tardief heeft aangemerkt en dus afgewezen. Volgens verzoekster is het overeenkomstig dat beginsel een partij volkomen toegestaan, voor de kamer van beroep feitelijke en juridische elementen aan te dragen waarop zij zich voor de oppositieafdeling niet heeft beroepen.

- 21 Deze conclusie klemmt te meer, omdat verzoekster in casu op basis van een door haar uitgevoerde enquête de overtuiging had gekregen dat Propamsa alleen voor cement van de oppositiemerken gebruik maakte en niet voor de overige waren waarvoor deze zijn ingeschreven. Verzoekster heeft in haar op 26 mei 2004 voor de kamer van beroep neergelegde schriftelijke uiteenzetting dus op goede gronden verzocht dat Propamsa het bewijs leverde van het normale gebruik van deze merken gedurende vijf jaar vóór de publicatie van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 22 Volgens verzoekster zou daarover anders beslissen een rechtstreekse aanslag zijn op het „fundamentele beginsel” dat voortvloeit uit de achtste overweging van de considerans van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1), en uit de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94, dat voorschrijft dat bescherming van nationale en gemeenschapsmerken en van oudere ingeschreven merken tegen gemeenschapsmerken slechts gerechtvaardigd is wanneer deze merken daadwerkelijk worden gebruikt.
- 23 Verzoekster voegt daaraan toe dat in artikel 43 van verordening nr. 40/94, waarop in de bestreden beslissing een beroep wordt gedaan, slechts één proceduretermijn wordt gesteld, in lid 1 ervan, namelijk de door het BHIM gestelde termijn voor het indienen van de opmerkingen van de partijen, tijdens het onderzoek van de oppositie, op de mededelingen van de andere partijen of van het BHIM. Terwijl de opposant het bewijs van het normale gebruik moet leveren binnen de door het BHIM gestelde termijn, wordt volgens verzoekster in geen enkele bepaling een

specifieke termijn gesteld voor het indienen van een verzoek om het bewijs van het normale gebruik door de andere partij in de oppositieprocedure. Bijgevolg kan het recht dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk ontleent aan het in het vorige punt toegelichte „fundamentele beginsel” om van de opposant het bewijs van het gebruik van zijn merk te vragen, niet afhankelijk worden gesteld van de inachtneming van een termijn die in geen enkele specifieke bepaling wordt gesteld.

- 24 Weliswaar is bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van verordening (EG) nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 172, blz. 4) inderdaad een termijn voor het indienen van een verzoek om het bewijs van het gebruik ingesteld. Deze verordening is in casu echter niet van toepassing, aangezien zij pas op 25 juli 2005 in werking is getreden, dit is nadat de bestreden beslissing is genomen.
- 25 Het BHIM merkt vooraf op dat het weliswaar volkomen op de hoogte is van de rechtspraak van het Gerecht inzake het beginsel van de functionele continuïteit, doch zich niet altijd bij de opinie van het Gerecht over dat beginsel aansluit, zoals met name blijkt uit de hogere voorziening die het voor het Hof heeft ingesteld (zaak C-29/05 P) tegen het arrest van het Gerecht van 10 november 2004, Kaul/BHIM — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Jurispr. blz. II-3807).
- 26 Het BHIM verwijst vervolgens naar zijn praktijk betreffende het verzoek om het bewijs van het normale gebruik, in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94, die tot uiting komt in de richtsnoeren inzake de procedures voor het BHIM, vastgesteld bij besluit EX-04-2 van de voorzitter van het BHIM van 10 mei 2004, na raadpleging van de raad van bestuur en van de belanghebbenden, met name van de belangrijkste verenigingen van vertegenwoordigers voor het BHIM. Overeenkomstig punt 1.1 van deze richtsnoeren, in de versie die van toepassing was op de datum waarop de bestreden beslissing is genomen, kan een verzoek om het bewijs van het gebruik slechts worden gedaan tot op het tijdstip waarop het BHIM de partijen schriftelijk mededeelt dat geen andere opmerkingen meer kunnen worden ingediend, of met andere woorden, dat het klaar is om op de oppositie uitspraak te doen.

- 27 Deze richtsnoeren weerspiegelen de vaste beslissingpraktijk van zowel de oppositieafdelingen als de kamers van beroep. De bestreden beslissing bevestigt in punt 1.1 aldus deze praktijk, die tot op heden niet ter discussie is gesteld. Het BHIM merkt op dat een andere beslissing met name tot gevolg zou hebben dat de procedures meer tijd in beslag nemen, verdragingsmanoeuvres meer kans krijgen en op deze wijze afbreuk wordt gedaan aan het doel van de oppositieprocedure, dat erin bestaat merkenconflicten snel, eenvoudig en met alle nodige rechtszekerheid op te lossen vóórdat een merk wordt ingeschreven en een gerechtelijke procedure wordt ingesteld.
- 28 In casu heeft verzoekster, die — zoals zij zelf heeft verklaard — deel uitmaakt van een van de industriële wereldleiders en door haar omvangrijk merkenportfolio vertrouwd is met de procedures voor het BHIM, tijdens de procedure voor de oppositieafdeling geen gebruik gemaakt van haar recht om Propamsa te verzoeken om het bewijs van het normale gebruik van de oppositiemerken. Verzoekster heeft alleen vage verklaringen afgelegd over de door Propamsa gefabriceerde waren en over het gebruik ervan in de algemene bouwsector in combinatie met andere waren. De oppositieafdeling heeft dus terecht geweigerd met deze verklaringen rekening te houden.
- 29 Het BHIM stelt bovendien dat verzoekster een verzoek om het bewijs van het normale gebruik in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 voor het eerst heeft ingediend in haar schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep voor de kamer van beroep, op 20 juli 2004, en niet op 26 mei 2004, datum waarop dat beroep werd ingesteld, zoals verzoekster in punt 43 van haar verzoekschrift ten onrechte aangeeft. Het argument dat verzoekster voor het Gerecht aanvoert, namelijk dat haar verzoek om het bewijs van het gebruik van de oudere merken is ingegeven door de overtuiging die zij op basis van het als bijlage 23 bij het verzoekschrift ingediende enquêteverslag had gekregen dat Propamsa haar merken alleen voor cement gebruikte, kan niet slagen en is op zijn minst twijfelachtig. Met dat document kan geen rekening worden gehouden, aangezien het niet voor de kamer van beroep is overgelegd en voor de kamer van beroep zelfs niet naar dat document is verwezen. Bovendien en vooral zou het Gerecht vaststellen, indien het geheel tegen de verwachtingen in dat document wel in beschouwing zou nemen, dat het niet gedateerd is en dat alleen bijlage 6 ervan dagtekent van 13 augustus 2004. Dat document kan bij verzoekster dus niet de overtuiging in het leven roepen die zij stelt te hebben gekregen op 26 mei 2004 of zelfs 20 juli 2004.

- 30 Het BHIM vestigt de aandacht van het Gerecht ook op de nieuwe bepalingen van verordening nr. 1041/2005 (zie punt 24 supra), die, hoewel zij in casu niet van toepassing zijn, de wil van de wetgever niettemin verduidelijken. De nieuwe regel 22 van verordening nr. 2868/95, zoals gewijzigd, is zelfs minder coulant dan de vroegere beslissingspraktijk van het BHIM, aangezien een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oppositiemerk volgens deze regel slechts ontvankelijk is indien het is ingediend binnen de termijn die is gesteld voor het indienen van de opmerkingen van de merkaanvrager op de oppositie.
- 31 Ten slotte is het BHIM van mening dat de onrechtmatigheid van de bestreden beslissing, gesteld dat die zou worden aanvaard, in geen geval een grond voor vernietiging ervan kan zijn. Ook al wordt het oudere merk alleen voor cement gebruikt en moet de vergelijking tot deze waren worden beperkt, er bestaat immers om dezelfde redenen als in de bestreden beslissing zijn uiteengezet, bij de Spaanse consumenten gevaar van verwarring waardoor het publiek kan worden misleid omtrent de herkomst van de betrokken waren.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 32 Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 wordt bij het onderzoek van een krachtens artikel 42 van deze verordening ingestelde oppositie het oudere merk geacht normaal te zijn gebruikt zolang de aanvrager niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren [arresten Gerecht van 17 maart 2004, *El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 en T-184/02, *Jurispr. blz. II-965*, punt 38].
- 33 In casu staat vast dat verzoekster dat verzoek voor het eerst pas in het stadium van het beroep voor de kamer van beroep heeft gedaan. Toch meent verzoekster dat dit verzoek ontvankelijk is, aangezien verordening nr. 40/94 geen termijn stelt voor het indienen van een dergelijk verzoek en het stellen van een termijn daartoe overigens

in strijd zou zijn met het in punt 22 supra toegelichte beginsel dat voortvloeit uit de negende overweging van de considerans van deze verordening. Bovendien was het volgens verzoekster krachtens het beginsel van de functionele continuïteit tussen de lagere instanties van het BHIM en de kamers van beroep mogelijk, haar verzoek voor het eerst voor de kamer van beroep in te dienen.

34 Volgens de rechtspraak moet het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk uitdrukkelijk en tijdig voor het BHIM worden geformuleerd [arrest MUNDICOR, punt 32 supra, punt 38; arresten Gerecht van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 24, en 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Jurispr. blz. II-1917, punt 77]. In deze context is geoordeeld dat het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in beginsel en zonder dat de negende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 daaraan in de weg staat, moet worden ingediend binnen de termijn die de oppositieafdeling aan de aanvrager van het gemeenschapsmerk heeft gesteld voor het indienen van zijn opmerkingen over het oppositiebezwaarschrift (arrest FLEXI AIR, reeds aangehaald, punten 25-28).

35 In casu is echter van geen belang de vraag of de merkaanvrager een verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk moet indienen binnen de termijn die de oppositieafdeling hem heeft gesteld voor het indienen van zijn opmerkingen over het oppositiebezwaarschrift dan wel of een dergelijk verzoek moet worden gedaan binnen een specifieke termijn die de oppositieafdeling eventueel aan de merkaanvrager heeft gesteld en na afloop waarvan de oppositieafdeling kan weigeren met dat verzoek rekening te houden. Verzoekster heeft immers haar verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk niet geformuleerd binnen de termijn die haar overeenkomstig artikel 43, lid 1, van verordening nr. 40/94 was gesteld om haar opmerkingen over de oppositie van Propamsa in te dienen. Bovendien verklaart het BHIM dat de oppositieafdeling verzoekster daartoe geen specifieke termijn heeft gesteld. Het BHIM voert evenwel aan dat verzoekster, overeenkomstig punt 1.1 van voornoemde richtsnoeren van de voorzitter van het BHIM (zie punt 26 supra), die een vaste beslissingspraktijk ter zake weerspiegelen, haar verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de loop van de oppositieprocedure had moeten indienen tot op het tijdstip waarop de oppositieafdeling de partijen mededeelt dat zij klaar is om op de oppositie uitspraak te doen.

- 36 In casu is bijgevolg niet zozeer aan de orde de vraag of een termijn voor het indienen van dat verzoek in acht is genomen, doch veeleer de vraag voor welke instantie van het BHIM dat verzoek moet worden ingediend, en meer in het bijzonder de vraag of dat verzoek voor de oppositieafdeling moet worden ingediend dan wel of het nog mogelijk is, dat verzoek voor het eerst in het stadium van het beroep voor de kamer van beroep te formuleren.
- 37 Het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk heeft tot gevolg dat de bewijslast voor het normale gebruik — of voor het bestaan van een geldige reden voor het niet gebruiken — op de opposant komt te rusten op straffe van afwijzing van zijn oppositie (arresten MUNDICOR, punt 32 supra, punt 38; FLEXI AIR, punt 34 supra, punt 24, en Salvita, punt 34 supra, punt 77). Het normale gebruik van het oudere merk is dus een kwestie die, wanneer zij wordt opgeworpen door de merkaanvrager, moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf (arrest FLEXI AIR, punt 34 supra, punt 26). Het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk voegt dus aan de oppositieprocedure een specifieke en prealabele vraag toe en wijzigt in die zin de teneur ervan.
- 38 Bovendien is de oppositieafdeling krachtens artikel 127, lid 1, van verordening nr. 40/94 bevoegd om beslissingen te nemen over bezwaren tegen een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk, terwijl de kamers van beroep krachtens artikel 130, lid 1, van deze verordening bevoegd zijn om zich uit te spreken over het beroep dat tegen beslissingen van onder meer de oppositieafdelingen is ingesteld.
- 39 Uit al het voorgaande volgt dat het de taak van de oppositieafdeling is om, in eerste instantie, uitspraak te doen op de oppositie, zoals omschreven in de verschillende proceshandelingen en verzoeken van de partijen, waaronder in voorkomend geval het verzoek om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk. Daarom kan een dergelijk verzoek niet voor het eerst voor de kamer van beroep worden geformuleerd. Het tegendeel aanvaarden impliceert dat de kamer van beroep zich

moet buigen over een geheel specifiek verzoek, dat met nieuwe feitelijke en juridische overwegingen samenhangt en buiten het bestek valt van de oppositieprocedure zoals die is voorgelegd en behandeld door de oppositieafdeling. De kamer van beroep is echter uitsluitend bevoegd om uitspraak te doen op beroepen tegen beslissingen van de oppositieafdelingen, en niet om zelf in eerste instantie uitspraak te doen op een nieuwe oppositie.

40 De functionele continuïteit, waarvan sprake is in de rechtspraak van het Gerecht [arresten Gerecht van 23 september 2003, Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punten 25 en 26; 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 18, en 10 juli 2006, La Baronia de Turis/BHIM — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Jurispr. blz. II-2085, punten 57 en 58], kan in geen geval rechtvaardigen dat een dergelijk verzoek voor het eerst voor de kamer van beroep wordt ingediend, aangezien dat beginsel geenszins impliceert dat de kamer van beroep een andere zaak onderzoekt dan die welke is voorgelegd aan de oppositieafdeling, te weten een zaak waarvan de omvang is verruimd door de toevoeging van de prealabele vraag in verband met het normale gebruik van het oudere merk.

41 Bijgevolg is in de bestreden beslissing terecht geconcludeerd dat verzoekster niet voor het eerst in het stadium van het beroep voor de kamer van beroep kon verzoeken dat opposante het bewijs van het normale gebruik van de oudere oppositiemerken leverde. Het eerste middel moet dus worden afgewezen.

*Tweede middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

#### Argumenten van de partijen

42 Verzoekster betwist in de eerste plaats de conclusie in de bestreden beslissing dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren, die voor de oprichting van een



gebouw kunnen worden gebruikt, vergelijkbaar met of complementair zijn aan de bouwmaterialen waarop het oudere merk betrekking heeft.

- 43 Volgens verzoekster zijn de begrippen „bouwmaterialen” en „niet-metalen bouwmaterialen”, waarop de onder nrs. 737992 respectievelijk 463089 ingeschreven merken van Propamsa betrekking hebben, dermate vaag en ruim dat een oneindig aantal waren zonder onderling verband daaronder kan vallen, waardoor de houder van de betrokken merken een ongerechtvaardigd en betwistbaar monopolie verkrijgt. De Franse rechterlijke instanties hebben reeds merken nietig verklaard in het geval van een onnauwkeurige omschrijving van de erdoor aangeduide waren of diensten, bijvoorbeeld merken die „zakendiensten” aanduiden.
- 44 Verzoekster merkt op dat de ontplooiing van elke menselijke activiteit, ongeacht de aard of het doel ervan, een min of meer complexe bouwactiviteit veronderstelt, waarbij een zeer groot aantal waren, van de meeste gebruikelijke tot de meest gesofisticeerde, moet worden gebruikt. Dit betekent echter geenszins dat al deze waren of diensten moeten worden beschouwd als vergelijkbaar met of complementair aan bouwmaterialen.
- 45 Verzoekster erkent dat bij de vergelijking van de betrokken waren en diensten moet worden uitgegaan van de algemene kenmerken ervan, maar zij benadrukt dat uit de omstandigheid alleen dat diezelfde waren of diensten bij een bouwactiviteit kunnen worden gebruikt, niet kan worden afgeleid dat zij soortgelijk of complementair zijn, tenzij waren en diensten met sterk verschillende kenmerken als soortgelijk worden aangemerkt.
- 46 Zo kan niet worden aangenomen dat beton en elektriciteitsdraad soortgelijke of complementaire waren zijn alleen omdat zij tijdens een bouwactiviteit worden gebruikt. Deze waren verschillen immers naar aard, vervullen een andere functie en

worden doorgaans gemaakt door een verschillende producent. Architectuurdiensten van klasse 42 en niet-metalen buizen van klasse 19, die beide voor een bouwactiviteit dienen, kunnen om die reden alleen evenmin als soortgelijke waren worden beschouwd.

- 47 In diezelfde context stelt verzoekster dat de kamer van beroep, door in punt 20 van de bestreden beslissing aan te nemen dat bij de oprichting van een gebouw en bij de aanleg van een infrastructuur onvermijdelijk verschillende systemen worden ontworpen, zoals een rioleringsstelsel, een afvalwaterbehandelingssysteem, brandpreventie, drinkwaterleidingen of irrigatienetten, met gebruikmaking van de betrokken waren, ten onrechte heeft geoordeeld dat beide soorten van waren soortgelijk zijn.
- 48 Verzoekster is bijgevolg van mening dat in casu niet kan worden aangenomen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren, namelijk metalen buizen en de koppelstukken ervoor, en bouwmaterialen soortgelijke waren zijn alleen omdat dat deze waren, zoals talrijke zeer verscheiden waren, bij de oprichting van een gebouw worden gebruikt. De functie van de door het aangevraagde merk aangeduide waren verschilt immers sterk van de functie van bouwmaterialen en eerstgenoemde waren zijn geen substituut voor laatstgenoemde waren.
- 49 Verzoekster merkt in dit verband op dat de door haar verkochte systemen niet bij de oprichting van een gebouw worden gebruikt, maar bij de aanleg van een waterafvoer- en watertoevoerleidingnet. Haar klanten zijn dus hoofdzakelijk territoriale overheden en geen bouwondernemingen.
- 50 Verzoekster betwist in de tweede plaats de verklaring in de bestreden beslissing (punt 13) dat het relevante publiek zowel uit een gespecialiseerd publiek als uit het grote publiek bestaat.

- 51 Volgens verzoekster is op de markt voor metalen buizen in nodulair gietijzer, die meer specifiek bestemd zijn voor de behandeling van regenwater, een zeer beperkt aantal deelnemers actief en is deze markt alleen gericht tot een uiterst gespecialiseerd publiek dat betrokken is bij de aanleg van leidingnetten voor de afvoer van regenwater en afvalwater. Dat publiek bestaat hoofdzakelijk uit Franse en buitenlandse territoriale overheden die verzoeksters waren tot in de perfectie kennen. Bijgevolg is het relevante publiek in casu sterk gespecialiseerd en bijzonder hooggekwalificeerd.
- 52 Ter onderbouwing van dat argument verwijst verzoekster naar de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 10 februari 2005, in zaak R 411/2004-1, waarvan de conclusies, wat het relevante publiek betreft, rechtstreeks op de onderhavige zaak kunnen worden toegepast.
- 53 Verzoekster is marktleider op de markt van regenwaterrioleringen, zoals blijkt uit de voorstellingsbrochure van het assortiment PAM PLUVIAL en uit een passage van verzoeksters website, die bij het verzoekschrift zijn gevoegd.
- 54 Propamsa is daarentegen niet actief in deze sector en gebruikt haar oudere merk PAM alleen voor cement, zoals dat is vastgesteld door de enquête die op verzoek van verzoekster is uitgevoerd.
- 55 Propamsa verkoopt deze waar aan in de directe omgeving gevestigde klanten, particulieren en kleine bouwondernemingen, die verzoekster en haar waren niet kennen.

- 56 Verzoekster komt in de derde en laatste plaats op tegen de afwijzing, in punt 15 van de bestreden beslissing, van haar argument dat het teken PAM door het relevante gespecialiseerde publiek onvermijdelijk wordt waargenomen als een teken dat verband houdt met haar firmanaam („Saint-Gobain Pam”).
- 57 Uit het onderzoek dat verzoekster op internet heeft gedaan op basis van de trefwoorden „Pam” en „buizen” in het Frans, het Spaans en het Engels, blijken alleen resultaten die betrekking hebben op verzoekster en geen die op Propamsa betrekking hebben. Verzoekster voegt de resultaten van haar onderzoek als bijlage bij haar verzoekschrift.
- 58 Dat gegeven toont aan dat verzoekster wereldbekend is in de sector van de rioleringen, waarin Propamsa totaal afwezig is. Het relevante publiek kan dus in geen geval aannemen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren afkomstig kunnen zijn van Propamsa of van een economisch verbonden onderneming. Deze overweging vindt steun in het feit dat alle waren van verzoekster systematisch worden aangeduid met het merk PAM of met een afgeleid merk zoals PAM PLUVIAL, PAM NATURAL of PAM GLOBAL.
- 59 Bovendien verschillen de verkoopkanalen van de door de conflicterende merken aangeduide waren totaal, aangezien verzoekster haar waren alleen rechtstreeks of via haar filialen buiten Frankrijk verkoopt.
- 60 Bijgevolg is de conclusie in de bestreden beslissing dat er verwarringsgevaar bestaat onjuist, aangezien in casu verwarringsgevaar totaal uitgesloten is.

- 61 Het BHIM merkt in de eerste plaats op dat de bestreden beslissing een correcte toepassing vormt van de rechtspraak [arrest Gerecht van 13 april 2005, Gillette/BHIM — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, Jurispr. blz. II-8, punt 33], die voorschrijft dat de waren in de oppositieprocedure moeten worden vergeleken uitgaande van de bewoordingen van de merkaanvraag zoals ingediend of beperkt, waarbij de voorwaarden waaronder het aangevraagde merk wordt gebruikt of het voorgenomen gebruik ervan in dat opzicht van geen belang zijn.
- 62 In casu klemt dit te meer, omdat verzoekster, afgezien van de door het BHIM op 4 juli 2002 aanvaarde wijziging van de lijst van waren, de bewoordingen van deze aanvraag niet meer heeft beperkt, hoewel zij dat overeenkomstig artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en overeenkomstig regel 13 van verordening nr. 2868/95 te allen tijde had kunnen doen.
- 63 Het BHIM stelt in de tweede plaats, met betrekking tot het publiek uit wiens oogpunt het gevaar van verwarring van de conflicterende merken in casu dient te worden beoordeeld, dat de door deze merken aangeduide waren wegens de algemene kenmerken ervan interessant kunnen zijn zowel voor het grote publiek, en met name de „geroutineerde doe-het-zelvers”, als voor een gespecialiseerder — en dus noodzakelijkerwijs oplettender en omzichtiger — publiek dat uit vakmensen, met name uit de bouw, bestaat. Anders dan verzoekster stelt, is het in casu relevante publiek bijgevolg correct omschreven in de bestreden beslissing.
- 64 Het BHIM meent in elk geval dat het Gerecht deze kwestie onbeslist kan laten, aangezien kan worden volstaan met het onderzoek of bij de gemiddelde consument verwarringsgevaar bestaat. Volgens de rechtspraak kan, indien bij de gemiddelde consument geen verwarringsgevaar bestaat, het beroep immers op basis van deze vaststelling worden verworpen, omdat dit oordeel a fortiori geldt voor het gedeelte van het relevante publiek dat bestaat uit vakmensen, wier aandachtsniveau per definitie groter is dan dat van de gemiddelde consument [arrest Gerecht van 12 januari 2006, Devinlec/BHIM — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Jurispr. blz. II-11, punt 62].

- 65 Het BHIM merkt bovendien op dat, aangezien het oudere merk in Spanje is ingeschreven en wordt beschermd, het relevante publiek in casu bestaat uit de gemiddelde consument van deze lidstaat.
- 66 Het BHIM meent in de derde plaats dat in de bestreden beslissing terecht is geoordeeld, ten eerste, dat de door de twee conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk zijn aangezien de bestemming en het gebruik ervan identiek zijn. Anders dan verzoekster stelt, vormen „bouwmaterialen”, waarop het oudere merk betrekking heeft, een perfect afgescheiden categorie. Uit de definitie van deze categorie in de elektronische versie van *Le Robert* volgt dat het relevante publiek zich zonder enig probleem kan voorstellen welke soorten waren onder deze categorie vallen. Het gaat om ruwe en halfafgewerkte waren voor de bouw en op basis daarvan vervaardigde relatief eenvoudige waren. In de bestreden beslissing zijn aan de uitdrukking „bouwmaterialen” dus terecht alle rechten verleend die zijn verbonden met een omschrijving die een categorie met een bepaalde semantische inhoud vormt.
- 67 Verzoekster kan in casu evenmin met succes stellen dat voor een bouwactiviteit een zeer groot aantal waren nodig is. Voor de onderhavige zaak is het immers niet noodzakelijk, alle voor een bouwactiviteit nodige waren en diensten, zoals elektriciteitsdraad of architectuurdiensten, te vergelijken met de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. Zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft erkend, moet de vergelijking slaan op de algemene kenmerken van de door de conflicterende merken aangeduide waren. Volgens het BHIM hebben deze waren echter ontegenzeggelijk dezelfde bestemming en hetzelfde gebruik bij de oprichting van een gebouw of bij de aanleg van een infrastructuur.
- 68 Verzoekster zelf bevestigt deze overweging, want zij heeft voor de oppositieafdeling erkend dat haar waren kunnen worden gebruikt in een groot aantal sectoren, terwijl zij voor het Gerecht heeft verklaard dat zij niet alleen bij bouwactiviteiten maar ook voor de aanleg van een waterafvoer- en watertoevoerleidingennet kunnen worden

gebruikt. Het lijdt dus geen twijfel dat de betrokken waren alle dezelfde bestemming en hetzelfde gebruik hebben.

- 69 Het BHIM stelt voorts dat in de bestreden beslissing terecht is geoordeeld, ten tweede, dat de door de conflicterende merken aangeduide waren complementair zijn. Bij de oprichting van een gebouw of de aanleg van een infrastructuur worden immers onvermijdelijk diverse systemen ontworpen, zoals een rioleringsstelsel, een afvalwaterbehandelingsstelsel, brandpreventie en drinkwaterleidingen of irrigatienetten, waarvoor de door het aangevraagde merk aangeduide waren moeten worden gebruikt. Het is dus ondenkbaar dat buizen en pijpen alsmede hun onderdelen voor de oprichting van een gebouw of de aanleg van een infrastructuur kunnen worden gebruikt zonder dat van bouwmaterialen, waaronder cement, gebruik wordt gemaakt.
- 70 Het BHIM merkt bovendien op dat, zoals in punt 22 van de bestreden beslissing is vastgesteld, de door de conflicterende merken aangeduide waren doorgaans via dezelfde distributiekkanalen op de markt worden gebracht, in dezelfde verkooppunten worden verkocht en voor dezelfde eindgebruikers bestemd zijn, namelijk particulieren, en inzonderheid „geroutineerde doe-het-zelvers” alsmede vakmensen uit de bouwsector zoals met name bouwvakkers, loodgieters en verwarmings-technici. Bijgevolg heeft het relevante publiek spontaan de indruk dat alle door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde commerciële herkomst kunnen hebben.
- 71 Volgens het BHIM berust het argument dat verzoekster aanvoert ter weerlegging van dat punt van de bestreden beslissing, uitsluitend op het gebruik dat zij van het aangevraagde merk voornemens is te maken, dat evenwel niet relevant is.
- 72 Het BHIM stelt in de vierde plaats dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft geconcludeerd dat de conflicterende merken overeen-

stemmen gelet op de doorslaggevende visuele en fonetische overeenstemming ervan. Verzoekster heeft in haar verzoekschrift trouwens geen enkel argument aangevoerd dat deze conclusie op losse schroeven kan zetten.

- 73 Het BHIM merkt op dat de term „pam” in het Spaans geen betekenis heeft. De term „pluvial” in het aangevraagde merk daarentegen betekent in het Spaans „regen-”. In de bestreden beslissing is dus terecht opgemerkt dat het relevante publiek deze laatste term opvat als een verwijzing naar bepaalde kwaliteiten of functies van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, namelijk dat deze waren bestemd zijn om te worden gebruikt in regenachtige omstandigheden of voor deze omstandigheden bijzonder geschikt zijn.
- 74 Op basis van deze overwegingen en van de rechtspraak [arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punten 33 en 35], stelt het BHIM dat de term „pam”, die het enige woordelement van het oudere merk en ook een van de twee woordelementen van het aangevraagde merk is, het dominerende element vormt in de door dat laatste merk opgeroepen totaalindruk, hetgeen verzoekster niet betwist.
- 75 Wat het visuele en het fonetische aspect betreft, herinnert het BHIM eraan dat de term „pam” niet alleen de enige term van het oudere merk vormt, maar ook de eerste term is van het aangevraagde merk. Door deze eerste plaats krijgt deze term een groot belang, aangezien het publiek de neiging heeft om zijn aandacht eerst te verlenen aan het eerste deel en niet zozeer aan het laatste deel van een merk, waarbij deze neiging spontaner is wanneer het eerste deel van het betrokken merk, zoals in casu, bestaat uit een intrinsiek onderscheidend element dat bij het zien of horen ervan opvalt. De kamer van beroep heeft dus terecht geconcludeerd dat de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen.



- 76 Wat het begripsmatige aspect betreft, heeft de term „pam” in het Spaans geen betekenis, terwijl de term „pluvial” wel een betekenis heeft (regen-), waardoor dit element ondergeschikt wordt. De door verzoekster voor het Gerecht verdedigde stelling dat het betrokken publiek de term „pam” opvat als een verwijzing naar haar huidige firmanaam, en haar voor de kamer van beroep verdedigde stelling dat deze term wordt opgevat als een afkorting van haar vorige firmanaam (Pont-à-Mousson), liggen niet voor de hand en berusten nergens op. Zoals de kamer van beroep heeft gedaan (punt 15, tweede volzin, van de bestreden beslissing), moet het Gerecht deze stellingen van verzoekster ongegrond verklaren.
- 77 Het BHIM merkt in de vijfde en laatste plaats op dat de verschillende elementen waarmee volgens de rechtspraak rekening moet worden gehouden bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, in casu bevestigen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Het staat immers vast dat de conflicterende merken overeenstemmen en de erdoor aangeduide waren soortgelijk zijn. Bovendien bezit het oudere merk een op zijn minst middelmatig intrinsiek onderscheidend vermogen voor alle erdoor aangeduide waren. De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing dus terecht geoordeeld dat het relevante publiek, dat de term „pam” van het oudere merk zal onthouden, de neiging heeft om wanneer het met de door het aangevraagde merk aangeduide waren wordt geconfronteerd, daaraan dezelfde commerciële herkomst toe te kennen als die van de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, temeer daar de betrokken waren samen en via dezelfde verkoopkanalen kunnen worden aangeboden.
- 78 In punt 27 van de bestreden beslissing is eveneens terecht geoordeeld dat de gemiddelde consument redelijkerwijs kan veronderstellen dat het oudere merk afgeleid is van een hoofdmerk „pam” en een productlijn aanduidt van waren die binnen dezelfde merkenfamilie worden aangeboden. Het gevaar bestaat met andere woorden dat het relevante publiek aanneemt dat de conflicterende merken twee afzonderlijke productlijnen aanduiden, waarbij de waren evenwel van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

## Beoordeling door het Gerecht

- 79 Overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. Bovendien wordt overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
- 80 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 81 Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aangehaalde rechtspraak].
- 82 In de eerste plaats wordt in casu in de bestreden beslissing geconcludeerd dat er gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat. In

de bestreden beslissing is dus geen vergelijking gemaakt tussen het aangevraagde merk en de andere door Propamsa aangevoerde oppositiemerken (punten 14 en 29 van de bestreden beslissing).

<sup>83</sup> Het beroep voor het Gerecht strekt tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep. De rechtmatigheid van een dergelijke beslissing moet dus worden getoetst aan de hand van de rechtsvragen die voor de kamer van beroep zijn gebracht [arrest Gerecht van 7 september 2006, Meric/BHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 22]. Bijgevolg dient te worden nagegaan of de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat er gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat, zonder dat met de andere door Propamsa aangevoerde oppositiemerken rekening behoeft te worden gehouden.

<sup>84</sup> In de tweede plaats moet met betrekking tot verzoeksters betoog in verband met de door het aangevraagde merk aangeduide waren en het doelpubliek worden nagegaan of de kamer van beroep met het oog op het onderzoek of gevaar van verwarring van de conflicterende merken bestaat, de door deze merken aangeduide waren en het relevante publiek correct heeft omschreven.

— Waren die bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in aanmerking moeten worden genomen

<sup>85</sup> De door artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geëiste vergelijking van de waren moet betrekking hebben op de omschrijving van de waren die het oudere oppositiemerk aanduidt, en niet op de waren waarvoor dat merk daadwerkelijk wordt gebruikt, tenzij naar aanleiding van een verzoek in de zin van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 het bewijs van het normale gebruik van het

oudere merk slechts is geleverd voor een deel van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven (arrest PAM-PIM'S BABY-PROP, punt 83 supra, punt 30).

86 Zoals is opgemerkt in het kader van het onderzoek van het eerste middel, heeft verzoekster in casu voor het eerst voor de kamer van beroep verzocht om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk en heeft de kamer van beroep dat verzoek terecht als tardief beschouwd en dus afgewezen. Bijgevolg heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing bij de vergelijking van de door het aangevraagde merk aangeduide waren terecht rekening gehouden met alle waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven, te weten „bouwmaterialen”.

87 Anders dan verzoekster stelt (punt 43 supra), is deze categorie van waren voldoende bepaald en moet zij, gelet op de betekenis van de gebruikte termen, worden beschouwd als een categorie waaronder alle voor de bouw noodzakelijke of nuttige, ruwe of halfafgewerkte, grondstoffen vallen alsmede de daaruit vervaardigde relatief eenvoudige waren.

88 In elk geval is het zo dat het oudere merk een Spaans nationaal merk is waarvan de geldige inschrijving niet kan worden betwist in een inschrijvingsprocedure van een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure [arrest MATRATZEN, punt 74 supra, punt 55, en arrest Gerecht van 21 april 2005, PepsiCo/BHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Jurispr. blz. II-1341, punt 25]. Bijgevolg moesten de instanties van het BHIM in casu rekening houden met de lijst van door het oudere merk aangeduide waren, zoals vastgesteld bij de inschrijving van dat merk als nationaal merk.

- 89 Wat bovendien de door het aangevraagde merk aangeduide waren betreft, kan het BHIM in het kader van een oppositieprocedure alleen rekening houden met de lijst van waren zoals opgegeven in de betrokken merkaanvraag, onder voorbehoud van een eventuele wijziging van de merkaanvraag (arrest RIGHT GUARD XTREME sport, punt 61 supra, punt 33). Bijgevolg zijn verzoeksters stellingen in verband met de specifieke waren waarvoor zij het aangevraagde merk voornemens is te gebruiken, in casu niet relevant, aangezien verzoekster de lijst van de in haar gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren niet heeft gewijzigd zoals zij naar eigen zeggen van plan was te doen. De kamer van beroep heeft in de bestreden beslissing bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in casu dus terecht rekening gehouden met alle waren die waren opgegeven in verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag, zoals gewijzigd (zie punt 3 supra).

— Relevant publiek

- 90 Met betrekking tot het publiek uit wiens oogpunt in casu het gevaar van verwarring van de conflicterende merken dient te worden beoordeeld, kan niet worden ingestemd met verzoeksters betoog dat het doelpubliek van het aangevraagde merk uitsluitend bestaat uit een zeer gespecialiseerd publiek van, in hoofdzaak, territoriale overheden (zie punten 49 en 51 supra). Dat betoog berust op verzoeksters voornemens betreffende het gebruik van het aangevraagde merk, die — zoals reeds is opgemerkt — niet relevant zijn.
- 91 In punt 13 van de bestreden beslissing is dus terecht geoordeeld dat, gelet op de aard en de bestemming van de door de conflicterende merken aangeduide waren, het relevante publiek bestaat uit zowel een gespecialiseerd publiek van vakmensen uit de bouwsector en de sector van de herstelwerken als het grote publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument die, zoals het BHIM opmerkt, de betrokken waren kan aankopen om te doe-het-zelven.

## — Vergelijking van de waren

- 92 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren moet volgens de rechtspraak rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend of complementair karakter ervan [arresten Gerecht van 4 november 2003, *Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punt 32, en 24 november 2005, *Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 33].
- 93 In casu heeft de kamer van beroep volgens de bestreden beslissing (punten 20 en 22) bij de vergelijking van de betrokken waren rekening gehouden met de omstandigheid dat zowel de door het oudere merk aangeduide waren als de door het aangevraagde merk aangeduide waren kunnen worden gebruikt voor de oprichting van een gebouw of de aanleg van een infrastructuur, die gepaard gaat met de ontwikkeling van diverse systemen waarbij deze waren worden gebruikt, zoals een rioleringsstelsel, een afvalwaterbehandelingssysteem, brandpreventie en drinkwaterleidingen of irrigatienetten. Aangezien deze waren bij de oprichting van een gebouw of de aanleg van een infrastructuur dus dezelfde bestemming en hetzelfde gebruik hebben, heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing bijgevolg terecht geconcludeerd dat zij soortgelijk zijn.
- 94 De conclusie in de bestreden beslissing dat de door de conflicterende merken aangeduide waren complementair zijn, is ook correct. Waren zijn complementair wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming [arrest Gerecht van 1 maart 2005, *Sergio Rossi/BHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, T-169/03, Jurispr. blz. II-685, punt 60, op hogere voorziening bevestigd bij arrest Hof van 18 juli 2006, *Rossi/BHIM, C-214/05 P*, Jurispr. blz. I-7057]. Zoals het BHIM terecht heeft opgemerkt, is het in casu niet mogelijk bij de ontwikkeling van de in

het vorige punt genoemde systemen de door het aangevraagde merk aangeduide buizen en koppelstukken voor buizen te gebruiken zonder gebruik te maken van de bouwmaterialen waarop het oudere merk betrekking heeft.

95 Ten slotte is in de bestreden beslissing bij de vergelijking van de door de conflicterende merken aangeduide waren ook terecht rekening gehouden met het feit dat deze waren in de regel in dezelfde verkooppunten en via dezelfde verkoopkanalen worden verkocht als bouwmaterialen. Wanneer de door de conflicterende merken aangeduide waren een aantal gemeenschappelijke kenmerken vertonen, met name het feit dat zij soms in dezelfde verkooppunten te koop worden aangeboden, kunnen eventuele onderlinge verschillen volgens de rechtspraak op zich de mogelijkheid van verwarringsgevaar niet uitsluiten (zie in die zin arrest *SISSI ROSSI*, punt 94 supra, punt 68].

96 Daarom moet worden ingestemd met de conclusie in de bestreden beslissing dat de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk en complementair zijn. Verzoeksters andersluidende argumenten, voor zover zij daarbij verwijst naar andere waren dan die waarop deze merken betrekking hebben, zijn niet relevant en moeten worden afgewezen.

— Vergelijking van de tekens

97 Volgens de rechtspraak kan een samengesteld merk worden geacht overeen te stemmen met een ander merk dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de

bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen [arrest MATRATZEN, punt 74 supra, punt 33, en arrest Gerecht van 13 juni 2006, Inex/BHIM — Wiseman (Afbeelding van koeienhuid), T-153/03, Jurispr. blz. II-1677, punt 27]. Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden (arrest MATRATZEN, punt 74 supra, punt 35).

98 In casu is in punt 14 van de bestreden beslissing terecht aangenomen dat de term „pam“, die het enige wordelement van het oudere merk vormt en zowel van links naar rechts als van boven naar onderen geschreven is, het centrale en dominerende bestanddeel van het oudere merk vormt. Dat element neemt immers een centrale plaats in het oudere merk in en trekt de aandacht van de consument wanneer hij met dat merk wordt geconfronteerd, en sluit daarbij de overige elementen van dat merk uit, te weten het gekleurde font en het ovale kader, die duidelijk van ondergeschikt en bijkomstig belang zijn.

99 In de bestreden beslissing is geoordeeld dat, aangezien het dominerende bestanddeel „pam“ van het oudere merk hetzelfde is als het eerste deel van het aangevraagde PAM PLUVIAL, de conflicterende merken visueel en fonetisch overeenstemmen. Hoewel zij verschillen door de aanwezigheid, in het aangevraagde merk, van de term „pluvial“, vormt deze term in laatstgenoemd merk een ondergeschikt en bijkomstig element wegens de betekenis ervan in het Spaans, die dezelfde is als in het Frans. Door deze betekenis neemt het publiek aan dat deze term een aanduiding inzake de door het oudere merk aangeduide waren is, in die zin dat zij bestemd zijn voor het gebruik voor regenwater of in regenachtige omstandigheden. Daarom is de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing tot de conclusie gekomen dat de visuele en fonetische gelijkheid van de dominerende wordelementen van de



conflicterende merken groter is dan de visuele en fonetische verschillen ervan als gevolg van de aanwezigheid, in het aangevraagde merk, van het ondergeschikte element „pluvial”.

- 100 Ook deze conclusie moet worden aanvaard. Het wordelement „pam” vormt immers ook het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, aangezien het kort en gemakkelijk te onthouden is, het in het Spaans geen bijzondere betekenis heeft — hetgeen in de bestreden beslissing is vastgesteld en door verzoekster niet wordt betwist — en het aan het begin van het aangevraagde merk staat, met name op een plaats die doorgaans de meeste aandacht van de gemiddelde consument krijgt (arrest PAM-PIM’S BABY-PROP, punt 83 supra, punt 51).
- 101 Aangezien de term „pam” in het Spaans geen betekenis heeft, is in punt 15 van de bestreden beslissing eveneens terecht geoordeeld dat een begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken in casu niet mogelijk is. Zoals is vastgesteld in de bestreden beslissing, is het feit dat de term „pluvial” in het Spaans een betekenis heeft, niet voldoende om het aangevraagde merk in verband te brengen met een bepaald begrip, doordat dat deel van het aangevraagde merk ondergeschikt en bijkomstig is.
- 102 Aan deze laatste overweging wordt niet afgedaan door verzoeksters stelling dat het wordelement „pam” wordt opgevat als een verwijzing naar haar firmanaam (zie punt 56 supra). Zoals terecht is opgemerkt in de bestreden beslissing, ligt het gestelde verband tussen verzoeksters huidige en vorige firmanaam en het wordelement „pam” niet voor de hand en is het door verzoekster geenszins bewezen. Ook al kan het wordelement „pam” als een verwijzing naar verzoekster worden opgevat, er kan in geen geval op grond daarvan een begripsmatig verschil tussen beide merken worden aangetoond, aangezien dat wordelement ook in het oudere merk voorkomt.

103 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing terecht heeft geconcludeerd dat de conflicterende merken in hun geheel beschouwd overeenstemmen.

— Globale beoordeling van het verwarringsgevaar

104 Gelet op de overeenstemming van de conflicterende merken en op de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren alsmede de onderlinge samenhang van de elementen waarmee bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden, dient zoals de kamer van beroep heeft gedaan in punt 28 van de bestreden beslissing, te worden geconcludeerd dat er sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

105 Dat gevaar wordt niet weggenomen door de aanwezigheid, in het aangevraagde merk, van de term „pluvial”, aangezien dat element — zoals in punt 27 van de bestreden beslissing terecht is opgemerkt — de gemiddelde consument kan doen veronderstellen dat het aangevraagde merk een afgeleid merk is van een hoofdmerk „pam” en een specifiek assortiment van de „merkenfamilie PAM” aanduidt. Deze conclusie vindt immers steun in verzoeksters stelling dat zij voor haar verschillende waren systematisch gebruik maakt van merken die afgeleid zijn van de gemeenschappelijke kern „pam” (zie punt 58 supra).

106 Ten slotte kan het argument dat het relevante publiek het woordelement „pam” met verzoekster associeert als gevolg van haar algemene bekendheid, in geen geval slagen. Afgezien van het feit dat de bijlagen 13 tot en met 15 bij het verzoekschrift, die verzoekster heeft overgelegd ten bewijze van deze associatie, om de in de punten 18 en 19 supra uiteengezette redenen bij de behandeling buiten beschouwing

zijn gelaten, kan een dergelijke associatie, gesteld dat zij bewezen is, immers geenszins het verwarringsgevaar wegnemen, aangezien het relevante publiek kan aannemen dat de door het oudere merk aangeduide waren van verzoekster afkomstig zijn.

- <sup>107</sup> Uit het voorgaande volgt dat verzoeksters tweede middel ongegrond is en dient te worden afgewezen en dat het beroep in zijn geheel dient te worden verworpen.

### **Kosten**

- <sup>108</sup> Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.**

**2) Verzoekster, Saint-Gobain Pam SA, wordt verwezen in de kosten.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 maart 2007.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras