

Mål T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

”Gemenskapsvarumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket PAM PLUVIAL — De äldre nationella figurmärkena PAM — Relativt registreringshinder — Risk för förväxling — Bevis på användning — Artikel 8.1 b och artikel 43 i förordning (EG) nr 40/94 ”

Förstainstansrättens dom (femte avdelningen) av den 22 mars 2007 II - 761

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Anmärkningar från tredje man samt invändningar — Prövning av invändning — Bevis på användning av det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 43.2 och 43.3)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*
3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Absoluta registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*
4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

1. Av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken följer att det vid prövningen av en invändning som framställts enligt artikel 42 i denna förordning föreligger en presumtion för att det äldre varumärket verkligen har använts, så länge sökanden inte har begärt vid harmoniseringsbyrån att det skall framläggas bevis för en sådan användning.

En sådan begäran, som skall framställas uttryckligen och i rätt tid, kan inte framställas för första gången vid överklagandenämnden.

En sådan begäran, som medför att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts eller för att det finns skälig grund för att det inte använts läggs på den som framställt invändningen, vid äventyr av att invändningen avslås, förändrar nämligen processmaterialet i invändningsförfarandet genom att det uppkommer ytterligare en specifik och prejudicerande fråga som måste besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs. Det ankommer på invändningsenheten att i första instans besluta om invändningen, såsom denna definieras i olika handlingar och parternas yrkanden, däri inbegripet, i förekommande fall, begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket. Att medge att en sådan begäran kan framställas för första gången vid överklagandenämnden, som endast svarar för att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av invändningsenheterna och inte för att i första instans besluta om en ny

invändning, skulle innebära att överklagandenämnden skulle pröva en särskild begäran som har samband med nya rättsliga och faktiska omständigheter som inte omfattas av invändningsförfarandet, såsom detta har förelagts och behandlats av invändningsenheten.

samband, i den meningen att den ena varan är nödvändig eller viktig för användningen av den andra, och att konsumenterna därför kan ha uppfattningen att ett och samma företag ansvarar för tillverkningen av de två varorna.

(se punkterna 32, 34–37 och 39–41)

(se punkterna 92, 94 och 95)

2. Vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken skall bedömningen av om de varor som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag ske med beaktande av samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan dem. Bland dessa faktorer ingår bland annat varornas art, deras avsedda ändamål och användningsområde, den omständigheten att dessa varor i allmänhet saluförs på samma försäljningsställen samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Kompletterande varor utgörs i detta avseende av varor mellan vilka det finns ett nära
3. Vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken kan ett sammansatt varumärke och ett annat varumärke, som är identiskt med eller liknar en av det sammansatta varumärkets beståndsdelar, anses liknande när nämnda beståndsdel är den dominerande beståndsdel i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att de andra delarna i varumärket är försumbara för helhetsintrycket. När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande skall hänsyn

framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket.

(se punkt 97)

4. Det finns risk att de spanska genomsnittskonsumenterna förväxlar ordkännetecknet PAM PLUVIAL, för vilket en ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke har ingetts beträffande "rör av metall eller baserade på metall" och "rörkopplingar, ej av metall, för styva rör, ej av metall" i klasserna 6 respektive 17 i den mening som avses i Niceöverenskommelsen, och det figurmärke i vilket ordelementet "PAM" utgör den centrala och dominerande beståndsdel och som tidigare har registrerats i Spanien för "byggnadsmaterial" i klass 19.

I den mån de motstående varumärkena liknar varandra i visuellt och fonetiskt hänseende, utgör den dominerande beståndsdel "PAM" i det äldre varumärket nämligen även den dominerande beståndsdel i det sökta varumärket PAM PLUVIAL, eftersom den är kort och lätt att komma ihåg, inte har någon särskild betydelse på spanska och förekommer i början av det sökta varumärket, och i den mån de varor som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag och kompletterar varandra utesluter inte förekomsten av ordet pluvial i det sökta varumärket risken för förväxling, eftersom denna beståndsdel kan få genomsnittskonsumenten att tro att det sökta varumärket är ett varumärke, vilket har härletts från huvudvarumärket "pam" och vilket avser en särskild produktlinje som är en del av "varumärkesfamiljen PAM".

(se punkterna 98–100 och 105)