

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (femte avdelningen)

den 22 mars 2007 *

I mål T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, Nancy (Frankrike), företrätt av advokaterna J. Blanchard och G. Marchais,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av A. Rassat, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd var

Propamsa, SA, Barcelona (Spanien),

* Rättegångsspråk: franska.

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns fjärde överklagandenämnd den 15 april 2005 (ärende R 414/2004-4) om registrering av ordkännetecknet PAM PLUVIAL, angående ett invändningsförfarande mellan Propamsa, SA och Saint-Gobain Pam SA,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Vilaras samt domarna F. Dehousse och D. Šváby,
justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 26 september 2005,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 25 januari 2006,

med beaktande av att det muntliga förfarandet och förhandlingen som hade fastställts till den 7 december 2006 inte ägde rum, eftersom ingen av parterna inställt sig,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Sökanden, Saint-Gobain Pam SA, ingav den 27 september 2000 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets

förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

- 2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet PAM PLUVIAL.

- 3 Till följd av två begränsningar i förteckningen över de varor som ursprungligen omfattades av registreringsansökan, som gjordes av sökanden den 9 oktober 2000 och den 29 maj 2002 och godtogs av harmoniseringsbyrån den 11 oktober 2000 och den 4 juli 2002, omfattas de varor som registreringsansökan avsåg av klasserna 6 och 17 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957 och motsvarar följande beskrivning:
 - ”Rör av metall eller baserade på metall, gjutjärnrör, rörkopplingar för nämnda varor” (klass 6).

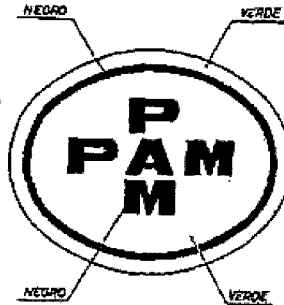
 - ”Rörkopplingar, ej av metall, för styva rör, ej av metall” (klass 17).

- 4 Ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 61/2001 av den 16 juli 2001.

5 Den 20 september 2001 framställde Propamsa, SA med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94 en invändning mot registreringen av det sökta varumärket.

6 Invändningen grundade sig på följande äldre rättigheter:

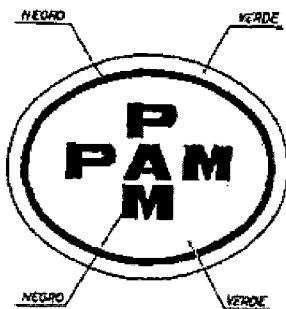
— nedan återgivet figurmärke, registrerat den 26 juli 1976 i Spanien med nr 737992 för "byggnadsmaterial" (klass 19) (nedan kallat det äldre varumärket):



— nedan återgivet figurmärke, registrerat den 26 juli 1976 i Spanien med nr 120075 för "cement" (klass 19):

PAM

- den franska beteckningen av det nedan återgivna internationella figurmärket, registrerat den 2 september 1981 med nr 463089, med rättsverkan i Österrike, Beneluxländerna, Tyskland, Frankrike och Italien, för ”bindemedel för industriell användning” (klass 1) och ”byggnadsmaterial (ej av metall) råmaterial eller bearbetat material” (klass 19):



- 7 Invändningen gällde samtliga varor som avsågs med ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 8 Till stöd för invändningen gjordes gällande att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 mellan det sökta varumärket, å ena sidan, och de tre varumärken som har nämnts ovan i punkt 6, å andra sidan.
- 9 Genom beslut av den 29 mars 2004 biföll harmoniseringsbyråns invändningsenhet invändningen och avslag sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket. Invändningsenheten anförde först att jämförelsen mellan de varor som avses med de motstående varumärkena skall göras med beaktande av, å ena sidan, alla varor som avses med det sökta varumärket oberoende av deras faktiska användning

eller den av sökanden avsedda användningen och, å andra sidan, alla varor för vilka de varumärken som åberopades till grund för invändningen hade registrerats, eftersom sökanden inte hade framställt någon begäran om bevis för att de äldre varumärkena verkligen hade använts i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94. Invändningsenheten anförde därefter att rör av metall och rör som inte var av metall och byggnadsmaterial som omfattades av de äldre varumärkena var av liknande slag. De sistnämnda varorna omfattade åtminstone rör som inte var av metall och som var av samma art och hade samma funktion och samma användare som målgrupp och kunde användas i kombination eller konkurrera med rör av metall. Invändningsenheten ansåg också att rörkopplingar för tuber av metall eller tuber som inte är av metall, som avsågs med det sökta varumärket, och byggnadsmaterial var av liknande slag, i den mån de är nödvändiga för montering eller reparation av rör som är av metall eller som inte är av metall. När det slutligen gäller jämförelsen mellan de motstående varumärkena anförde invändningsenheten att den dominerande beståndsdelen i dessa utgjordes av ordet pam och att dessa varumärken således i högsta grad liknade varandra. Den omständigheten att kännetecknens dominerande beståndsdel var identisk i visuellt och ljudmässigt hänseende räcker nämligen för att uppväga de visuella skillnader och ljudskillnader som finns mellan deras icke dominerande beståndsdel. Mot denna bakgrund drog invändningsenheten slutsatsen att det för samtliga berörda varor förelåg risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i Spanien och Frankrike.

- 10 Den 26 maj 2004 överklagade sökanden invändningsenhetens beslut med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 11 Genom beslut av den 15 april 2005 (nedan kallat det angripna beslutet), vilket delgavs sökanden den 19 juli 2005, avslög fjärde överklagandenämnden sökandens överklagande och fastställde invändningsenhetens beslut.
- 12 Överklagandenämnden avvisade inledningsvis den begäran om bevis på verklig användning av de varumärken som invändningen grundade sig på som sökanden framställt i sin skrivelse, där grunderna för överklagandet hade angivits, på grund av att den hade framställts för sent. Överklagandenämnden angav i detta avseende att

denna begäran borde ha framställts under invändningsförfarandet, det vill säga fram till dess att harmoniseringsbyrån meddelade parterna att förfarandet hade avslutats, och att en sådan begäran inte kunde framställas för första gången under förfarandet för överklagande vid överklagandenämnden.

- 13 Överklagandenämnden fann efter en jämförelse mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket att det i ett helhetsperspektiv förelåg likhet mellan ovannämnda varumärken, med beaktande av att deras dominerande beståndsdel pam var identisk i fonetiskt och visuellt hänseende, vilket uppväger de visuella och fonetiska skillnader som följer av förekomsten av det underordnade ordelementet pluvial i det sökta varumärket. Överklagandenämnden fastställde också att de varor som avsågs med de två berörda varumärkena var av liknande slag och kompletterade varandra, på grund av att de distribuerades via samma försäljningskedjor, salufördes på samma försäljningsställen och var avsedda för samma slutanvändare. Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg överklagandenämnden att det förelåg risk för förväxling mellan de berörda varumärkena hos omsättningskretsen i Spanien och att det således inte var nödvändigt att undersöka huruvida en sådan risk förekom mellan det sökta varumärket och de andra varumärkena som hade åberopats av Propamsa till grund för invändningen.

Parternas yrkanden

- 14 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

- ogiltigförklara det angripna beslutet, och

- förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogilla talan , och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

16 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat två grunder avseende åsidosättande av artikel 43 i förordning nr 40/94 respektive artikel 8.1 b i denna förordning.

Bilagorna 9–15, 17, 18, 22 et 23 till ansökan

Parternas argument

17 Harmoniseringsbyrån har påpekat att bilagorna 9–15, 17, 18, 22 och 23 till ansökan avseende Saint Gobain-koncernens ställning och användningsvillkoren för de motstående varumärkena har företetts först vid förstainstansrätten, eftersom de varken hade getts in till invändningsenheten eller till överklagandenämnden. Dessa handlingar kan således inte beaktas och skall avvisas av förstainstansrätten i enlighet med fast rättspraxis, utan att deras bevisvärde prövas (förstainstansrättens dom av den 18 februari 2004 i mål T-10/03, Koubi mot harmoniseringsbyrån – Flabesa

(CONFORFLEX), REG 2004, s. II-719, punkt 52, av den 29 april 2004 i mål T-399/02, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (en ölfaskas form), REG 2004, s. II-1391, punkt 52, och av den 21 april 2005 i mål T-164/03, Ampafrance mot harmoniseringsbyrån – Johnson & Johnson (monBeBé), REG 2005, s. II-1401). Dessa handlingar kan i vart fall inte medföra att det angripna beslutet skall ifrågasättas.

Förstainstansrättens bedömning

- 18 Enligt rättspraxis syftar talan vid förstainstansrätten mot beslut som harmoniseringsbyråns överklagandenämnder har fattat till att rätten skall pröva lagenligheten av dessa beslut, i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94, och förstainstansrätten skall därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in först vid förstainstansrätten (förstainstansrättens dom av den 16 mars 2006 i mål T-322/03, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån – Herold Business Data (Weisse Seiten), REG 2006, s. II-835, punkt 65; se även, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 17 nämnda målet CONFORFLEX, punkt 52).
- 19 Det kan i förevarande mål konstateras att bilagorna 9–15, 17, 18, 22 och 23 till ansökan inte företeddes förrän vid förstainstansrätten. Dessa handlingar kan således inte beaktas och skall avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 18 nämnda målet Weisse Seiten, punkt 65 och där angiven rättspraxis).

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 43 i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 20 Sökanden har åberopat principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns instanser och gjort gällande att överklagandenämnden hade fel när den

ansåg att den begäran om bevis på användning av de äldre varumärken som hade åberopats till grund för invändningen, som framställdes först i en skrivelse i vilken sökanden angav grunderna för sitt överklagande, hade framställts för sent. Med tillämpning av ovannämnda princip anser sökanden att en part har rätt att vid överklagandenämnden åberopa faktiska och rättsliga omständigheter som den inte hade åberopat vid invändningsenheten.

- 21 Denna slutsats gör sig än mer gällande i förevarande fall med tanke på att sökanden på grundval av en undersökning som denne hade låtit genomföra var övertygad om att Propamsa endast använde de varumärken som åberopats till grund för invändningen för cement och inte för de andra varor för vilka dessa hade registrerats. Följaktligen var sökanden berättigad att i sin inlaga, som inkom till överklagandenämnden den 26 maj 2004, begära att Propamsa skulle förete bevis för att ovannämnda varumärken verkligen hade använts under en tid av fem år före dagen för offentliggörandet av ansökan om gemenskapsvarumärke.
- 22 En annan bedömning skulle enligt sökanden direkt äventyra den ”grundläggande princip” som följer av såväl åttonde skälet i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) som av nionde skälet i förordning nr 40/94, enligt vilket det endast är motiverat att skydda nationella varumärken och gemenskapsvarumärken och att skydda äldre registrerade varumärken mot nationella varumärken och gemenskapsvarumärken i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används.
- 23 Sökanden har dessutom anfört att det i artikel 43.1 i förordning nr 40/94, som det har hänvisats till i det angripna beslutet, endast föreskrivs en förfarandefrist, nämligen den frist, som harmoniseringsbyrån fastställer, inom vilken parterna vid prövningen av en invändning kan avge yttrande över skrivelser som övriga parter givit in eller som harmoniseringsbyrån upprättat. Sökanden har anfört att invändaren visserligen kan förete bevis på verklig användning endast inom den frist som fastställs av harmoniseringsbyrån, men att det inte i någon rättsakt

föreskrivs en särskild frist inom vilken motparten i invändningsförfarandet skall framställa en begäran om bevis på verklig användning. Följaktligen kan den rättighet som den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke har enligt den i föregående punkt nämnda ”grundläggande principen” att begära att invändaren företer bevis om att hans märke används inte villkoras av att en frist som inte föreskrivs i någon särskild rättsakt iakttas.

- 24 Det stämmer visserligen att en frist inom vilken en begäran om bevis på användning skall lämnas infördes genom kommissionens förordning (EG) nr 1041/2005 av den 29 juni 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av förordning nr 40/94 (EUT L 172, s. 4). Denna förordning är emellertid inte tillämplig i förevarande fall, eftersom den trädde i kraft först den 25 juli 2005, det vill säga efter det att det angripna beslutet hade antagits.
- 25 Harmoniseringsbyrån har inledningsvis påpekat att den, trots att den är fullt medveten om förstainstansrättens rättspraxis avseende principen om funktionell kontinuitet, inte alltid är av samma uppfattning som förstainstansrätten avseende denna princip, vilket särskilt framgår av dess överklagande till domstolen (mål C-29/05 P) av förstainstansrättens dom av den 10 november 2004 i mål T-164/02, Kaul mot harmoniseringsbyrån – Bayer (ARCOL) (REG 2004, s. II-3807).
- 26 Harmoniseringsbyrån har därefter erinrat om sin praxis avseende begäran om bevis på verklig användning i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94, vilken återspeglas i direktiven avseende förfaranden vid harmoniseringsbyrån, som antagits genom beslut EX-04-2 av harmoniseringsbyråns direktör den 10 maj 2004, efter samråd med styrelsen och berörda parter, särskilt de viktigaste sammanslutningarna av företrädare vid harmoniseringsbyrån. I enlighet med punkt 1.1 i dessa direktiv, i den lydelse som gällde när det angripna beslutet antogs, kan en begäran om bevis på användning endast framställas fram till dess att harmoniseringsbyrån skriftligen underrättat parterna om att inget annat yttrande kan avges, det vill säga att den är redo att fatta beslut angående invändningen.

- 27 Detta direktiv återspeglar såväl invändningsenheternas som överklagandenämndernas fasta beslutspraxis. I punkt 1.1 i det angripna beslutet bekräftas denna praxis, vilken hittills inte har ifrågasatts. Harmoniseringsbyrån har i detta avseende anfört att ett beslut med motsatt innehåll bland annat skulle leda till längre förfaranden, till att förhållningstaktik gynnades och därmed till ett ifrågsättande av invändningsförfarandets syfte att på ett enkelt och snabbt sätt och med bevarande av rättssäkerheten lösa motsättningar mellan varumärken före registrering och rättsliga förfaranden.
- 28 Sökanden som, enligt vad den själv har gjort gällande, är ett av de världsledande företagen inom industrin och på grund av sin betydande portfölj av varumärken är van vid förfarandena vid harmoniseringsbyrån, utnyttjade under förfarandet vid invändningsenheten inte sin rätt att fordra att Propamsa lägger fram bevis för att de varumärken som åberopades till grund för invändningen verkligen har använts. Sökanden uttalade sig endast vagt om de varor som tillverkas av Propamsa och om deras användning inom den allmänna byggnadssektorn tillsammans med andra varor. Invändningsenheten slog således med rätta fast att dessa påståenden inte skulle beaktas.
- 29 Harmoniseringsbyrån har dessutom anfört att sökanden framställde en begäran om bevis på verklig användning i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 först i den skrivelse i vilken sökanden angav grunderna för överklagandet vid överklagandenämnden den 20 juli 2004, och inte den 26 maj 2004 då överklagandet ingavs, vilket sökanden felaktigt har uppgett i punkt 43 i sin ansökan. Sökandens argument vid förstainstansrätten att dess begäran om bevis på användning avseende de äldre varumärkena motiveras av att sökanden på grundval av en rapport, vilken är fogad som bilaga 23 till begäran, var övertygad om att Propamsa endast använde varumärkena för cement, kan inte godtas och är minst sagt tvivelaktigt. Denna handling kan inte beaktas av det skälet att den varken har ingetts eller åberopats vid överklagandenämnden. Om förstainstansrätten till äventyrs beslutade att beakta denna handling, skulle den konstatera att handlingen inte är daterad och att endast bilaga 6 till handlingen är daterad den 13 augusti 2004. Denna handling kan följaktligen inte ligga till grund för den övertygelse som sökanden påstår sig ha erhållit den 26 maj 2004, och inte heller den 20 juli 2004.

- 30 Harmoniseringsbyrån har även uppmärksammat förstainstansrätten på de nya bestämmelserna i förordning nr 1041/2005 (se ovan punkt 24), vilka trots att de inte är tillämpliga i förevarande fall ändå preciserar lagstiftarens vilja. Den nya regel 22 i förordning nr 2868/95 i dess ändrade lydelse är till och med mindre liberal än harmoniseringsbyråns tidigare beslutspraxis, eftersom det i denna bestämmelse föreskrivs att en begäran om bevis på verklig användning av det varumärke på vilket invändningen grundar sig endast kan godtas om den framställs inom den frist som fastställs för att avge yttrande om invändningen för den som ansöker om varumärket.
- 31 Harmoniseringsbyrån har slutligen anfört att påståendet att det angripna beslutet är rättsstridigt, om man antar att det godtas, under inga omständigheter kan leda till att beslutet ogiltigförklaras. Även om det äldre varumärket endast användes för cement och om jämförelsen endast skall avse dessa varor finns det, av samma skäl som angetts i det angripna beslutet, en risk för förväxling hos spanska konsumenter som skulle kunna vilseleda allmänheten vad gäller de berörda varornas ursprung.

Förstainstansrättens bedömning

- 32 Av artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 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 att det skall framläggas bevis för en sådan användning (förstainstansrättens dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T-183/02 och T-184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), REG 2004, s. II-965, punkt 38).
- 33 I förevarande mål är det utrett att sökanden framställde en sådan begäran först under överklagandet vid överklagandenämnden. Sökanden anser emellertid att denna begäran hade kunnat tas upp till sakprövning. Sökanden har i detta avseende gjort gällande att det i förordning nr 40/94 inte föreskrivs någon tidsfrist för att

framställa en sådan begäran och att fastställelse av en tidsfrist i detta avseende skulle strida mot den princip som följer av nionde skälet i denna förordning och som nämnts ovan i punkt 22. Sökanden har vidare anfört att den med tillämpning av principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns lägre instanser och överklagandenämnden kunde framställa begäran för första gången vid överklagandenämnden.

34 Det skall erinras om att det enligt rättspraxis krävs att det i tid framställs en uttrycklig begäran om bevisning på verklig användning av det äldre varumärket vid harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom i de ovan i punkt 32 nämnda förenade målen MUNDICOR, punkt 38, av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 24, och av den 7 juni 2005 i mål T-303/03, Lidl Stiftung mot harmoniseringsbyrån – REWE-Zentral (Salvita), REG 2005, s. II-1917, punkt 77). Det har i detta sammanhang slagits fast att begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket, i princip och utan att nionde skälet i förordning nr 40/94 utgör hinder mot detta, skall framställas inom den tidsfrist som invändningsenheten har fastställt för att den som ansöker om gemenskapsvarumärket skall inge yttrande som svar på invändningen (domen i det ovannämnda målet FLEXI AIR, punkterna 25–28).

35 Frågan huruvida den som ansöker om varumärket skall framställa en begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket inom den tidsfrist som har fastställts av invändningsenheten för att avge yttrande som svar på invändningen eller om en sådan begäran skall framställas inom en särskild tidsfrist som invändningsenheten kan ha fastställt för den som ansöker om varumärket, efter vars utlöpande invändningsenheten har rätt att lämna en sådan begäran utan avseende är inte relevant i förevarande fall. Sökanden har inte framställt någon begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket inom den tidsfrist som i enlighet med artikel 43.1 i förordning nr 40/94 fastställts för sökanden för att avge yttrande över den invändning som framställts av Propamsa. Harmoniseringsbyrån har dessutom angett att invändningsenheten inte har fastställt någon särskild tidsfrist för sökanden i detta avseende. Harmoniseringsbyrån har emellertid gjort gällande att sökanden i enlighet med punkt 1.1 i ovannämnda direktiv av harmoniseringsbyråns direktör (se ovan punkt 26), som återspeglar fast beslutspraxis på området, borde ha framställt sin begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket under invändningsförfarandet, närmare bestämt fram till dess att invändningsenheten underrättade parterna om att den var redo att fatta beslut om invändningen.

- 36 Följaktligen är det inte iakttagandet av en eventuell frist som fastställts för att framställa denna begäran som det rör sig om i förevarande fall, utan snarare frågan vid vilken av harmoniseringsbyråns instanser som denna begäran skall framställas och närmare bestämt om denna begäran måste framställas vid invändningsenheten eller om det fortfarande är möjligt att framställa begäran först inom ramen för ett överklagande vid överklagandenämnden.
- 37 Det skall i detta avseende påpekas att en begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket medför att bevisbördan för att varumärket verkligen har använts eller för att det finns skäligen grund för att det inte använts läggs på den som framställt invändningen, vid äventyr av att invändningen avslås (domen i de ovan i punkt 32 nämnda förenade målen MUNDICOR, punkt 38, och domarna i de ovan i punkt 34 nämnda målen FLEXI AIR, punkt 24, och Salvita, punkt 77). Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts måste således, när den väl har väckts, besvaras innan själva invändningsförfarandet avgörs (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet FLEXI AIR, punkt 26). Till följd av begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket uppkommer ytterligare en specifik och prejudicerande fråga vid invändningsförfarandet som därigenom förändrar processmaterialet i detta förfarande.
- 38 Det bör vidare erinras om att invändningsenheterna enligt artikel 127.1 i förordning nr 40/94 svarar för att fatta beslut om invändningar mot ansökningar om registrering av ett gemenskapsvarumärke, medan överklagandenämnderna enligt artikel 130.1 i denna förordning svarar för att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av bland annat invändningsenheterna.
- 39 Av ovannämnda bestämmelser och skäl framgår att 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. Av det skälet kan en sådan begäran inte framställas för första gången vid överklagandenämnden. Att medge motsatsen 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. Överklagandenämnden svarar emellertid endast för att besluta om överklaganden av beslut som meddelats av invändningsenheterna och inte för att i första instans besluta om en ny invändning.

- 40 Den funktionella kontinuitet som har nämnts i förstainstansrättens rättspraxis (förstainstansrättens dom av den 23 september 2003 i mål T-308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån – LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II-3253, punkterna 25 och 26 , av den 1 februari 2005 i mål T-57/03 SPAG mot harmoniseringsbyrån – Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II-287, punkt 18, och av den 10 juli 2006 i mål T-323/03, La Baronia de Turis mot harmoniseringsbyrån – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), REG 2006, s. II-2085, punkterna 57 och 58) kan i vart fall inte motivera att en sådan begäran framställs för första gången vid överklagandenämnden, eftersom denna princip inte innebär att överklagandenämnden skall pröva ett annat ärende än det som har förelagts invändningsenheten, nämligen ett ärende vars räckvidd har utökats genom den prejudicerande frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts.
- 41 Därav följer att överklagandenämnden i det angripna beslutet med rätta slog fast att sökanden inte hade rätt att för första gången under förfarandet för överklagande vid överklagandenämnden begära att den som framställt invändningen skulle lägga fram bevis på att de äldre varumärken som åberopats till grund för invändningen verkligen användes. Talan skall följaktligen inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

Parternas argument

- 42 Sökanden har för det första invänt mot slutsatsen i det angripna beslutet att de varor som avses med det sökta varumärket, vilka kan användas för uppförande av

byggnader, är jämförbara med de byggnadsmaterial som avses med det äldre varumärket, eller kompletterar sådana material.

- 43 Sökanden har framhållit att begreppen byggnadsmaterial och byggnadsmaterial som ej är av metall, som avses med Propamsas varumärken som registrerats med nr 737992 och 463089 är så vaga och vida att de skulle kunna omfatta en otalig mängd varor som inte har något samband med varandra och på så sätt ge innehavaren av varumärkena i fråga ett obefogat och diskutabelt monopol. Sökanden har i detta avseende påpekat att franska domstolar redan har slagit fast att varumärken är ogiltiga om beskrivningen av de varor eller tjänster som avses med dessa inte är tillräckligt utförlig, till exempel om varumärkena avser "företagstjänster".
- 44 Sökanden har angett att all etablering av mänsklig verksamhet, oberoende av dess art eller dess mål, förutsätter en mer eller mindre komplex byggnation, vid vilken det krävs att ett stort antal varor används, allt från vanliga varor till mer sofistikerade varor. Detta innebär emellertid på intet sätt att alla dessa varor kan anses vara jämförbara med, eller utgöra ett komplement till, byggnadsmaterial.
- 45 Sökanden har medgett att man vid en jämförelse av de berörda varorna och tjänsterna bör beakta deras allmänna egenskaper, men har framhållit att man inte endast på den grunden att varor och tjänster kan användas vid byggnation kan dra slutsatsen att de är av liknande slag eller kompletterar varandra, utan att därigenom anse att varor och tjänster med mycket olika egenskaper är av liknande slag.
- 46 Det kan till exempel inte anses att betong och elledningar är av liknande slag eller kompletterar varandra enbart av det skälet att de används vid byggnation. Dessa varor är nämligen av skilda slag, de har olika funktioner och tillverkas för det mesta

av olika enheter. Arkitektjänster som ingår i klass 42 och rör som ej är av metall som ingår i klass 19 kan inte heller anses vara av liknande slag enbart av det skälet att de används inom ramen för byggnation.

- 47 Sökanden har i detta sammanhang gjort gällande att överklagandenämnden, genom att i punkt 20 i det angripna beslutet ange att uppförandet av byggnader och infrastrukturer oundvikligen omfattar olika system, såsom kanalisation, behandling av avloppsvatten, skydd mot eldsvådor, dricksvatten- och bevattningsledningar inom ramen för vilka de motstående varorna används, felaktigt har ansett att dessa två typer av varor var av liknande slag.
- 48 Sökanden anser följaktligen att de varor som avses med det sökta varumärket, nämligen rör av metall och deras rörkopplingar och byggnadsmaterial, inte kan anses vara av liknande slag endast av det skälet att dessa varor, liksom ett flertal andra varor som avsevärt skiljer sig från varandra, används vid uppförande av byggnader. De varor som avses med det sökta varumärket skiljer sig nämligen avsevärt från byggnadsmaterial med avseende på deras funktion och kan inte bytas ut mot de senare.
- 49 Sökanden har i detta avseende anfört att de system som sökanden saluför inte används vid uppförande av byggnader utan inom ramen för anläggande av infrastruktur för avloppsvatten och vattenförsörjning. Sökandens kunder utgörs således främst av regionala eller lokala myndigheter och inte av byggnadsföretag.
- 50 Sökanden har för det andra bestritt påståendet i det angripna beslutet (punkt 13) att omsättningskretsen både består av specialister och den breda allmänheten.

- 51 Enligt sökanden består marknaden för metallrör av formbart gjutjärn, vilka främst är avsedda för behandling av regnvatten, av ett mycket litet antal aktörer och riktar sig endast till en mycket specialiserad omsättningskrets som deltar i anläggande av ledningsnät för bortledning av regn- och avloppsvatten. Denna omsättningskrets utgörs främst av franska eller utländska regionala eller lokala myndigheter som har perfekta kunskaper om sökandens varor. Följaktligen utgörs omsättningskretsen i förevarande fall av personer som är särskilt specialiserade och kvalificerade.
- 52 Sökanden har till stöd för denna argumentation åberopat det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 10 februari 2005 i ärende R 411/2004-1, vars slutsatser avseende omsättningskretsen är direkt tillämpliga i förevarande mål.
- 53 Sökanden har den största andelen av marknaden för kanalisationer som är avsedda för regnvatten, vilket framgår av presentationsfoldern för PAM PLUVIAL:s produkter och utdrag från sökandens webbplats, som har bifogats ansökan.
- 54 Propamsa är däremot inte verksamt inom denna sektor och använder enbart sitt äldre varumärke PAM för cement, vilket fastställdes i den undersökning som genomfördes på sökandens begäran.
- 55 Denna vara saluförs av Propamsa till en kundkrets som består av enskilda och små byggnadsföretag som inte känner till sökanden och dess varor.

- 56 Sökanden har för det tredje ifrågasatt att dess argumentation att kännetecknet PAM av den specialiserade omsättningskretsen oundvikligen uppfattas som en hänvisning till dess firmanamn (Saint-Gobain Pam) inte har godtagits i det angripna beslutet (punkt 15).
- 57 De undersökningar som sökanden har genomfört på Internet avseende sökorden Pam och rör på franska, spanska och engelska har endast gett träffar beträffande sökanden men har inte gett någon träff beträffande Propamsa. Sökanden har till ansökan bifogat resultaten av dessa undersökningar.
- 58 Denna omständighet visar att sökanden är internationellt känd inom området för kanalisation, som är ett område på vilket Propamsa inte utövar någon verksamhet. Omsättningskretsen kan således inte anse att de varor som avses med det sökta varumärket skulle kunna komma från Propamsa eller från ett företag som har ekonomiska band med Propamsa. Detta bekräftas av den omständigheten att alla sökandens varor systematiskt bär varumärket PAM eller varumärken som har härletts från detta, såsom PAM PLUVIAL, PAM NATURAL eller PAM GLOBAL.
- 59 Distributionskanalerna för de varor som avses med de motstående varumärkena i förevarande fall skiljer sig dessutom komplett från varandra, eftersom sökanden antingen saluför sina varor direkt eller genom sina dotterbolag utanför Frankrike.
- 60 Följaktligen är slutsatsen i det angripna beslutet angående förekomsten av en risk för förväxling felaktig, eftersom en sådan risk är helt utesluten i förevarande fall.

- 61 Harmoniseringsbyrån har för det första gjort gällande att förstainstansrättens rättspraxis (förstainstansrättens dom av den 13 april 2005 i mål T-286/03, Gillette mot harmoniseringsbyrån – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), REG 2005, ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 33), enligt vilken jämförelsen av varor inom ramen för ett invändningsförfarande skall göras med beaktande av registreringsansökan, såsom denna har framställts eller begränsats, varvid användningsvillkoren och den avsedda användningen av det sökta varumärket inte är relevanta, har tillämpats på ett korrekt sätt i det angripna beslutet.
- 62 Detta gäller i än högre grad i förevarande fall, eftersom sökanden med undantag för ändringen av förteckningen över varor som godtogs av harmoniseringsbyrån den 4 juli 2002 inte har gjort någon annan begränsning av registreringsansökan, vilket den i enlighet med artikel 44.1 i förordning nr 40/94 och regel 13 i förordning nr 2868/95 när som helst hade kunnat göra.
- 63 Vad för det andra gäller den omsättningskrets i förhållande till vilken risken för förväxling mellan de motstående varumärkena skall bedömas har harmoniseringsbyrån gjort gällande att de varor som avses med dessa varumärken på grund av sina allmänna egenskaper kan vara av intresse för både den breda allmänheten, särskilt för dem som ägnar sig åt "hobbysnickeri", och en mer specialiserad omsättningskrets som nödvändigtvis är mer uppmärksam och medveten och som utgörs av fackmän, särskilt inom byggbranschen. Till skillnad från vad sökanden har hävdats har omsättningskretsen identifierats korrekt i det angripna beslutet.
- 64 Harmoniseringsbyrån anser att det inte heller krävs att förstainstansrätten avgör denna fråga, eftersom det är tillräckligt att bedöma huruvida det föreligger risk för förväxling hos genomsnittskonsumenten. Enligt rättspraxis gäller att om det inte föreligger risk för förväxling hos genomsnittskonsumenten, är denna omständighet tillräcklig för att talan skall ogillas, eftersom bedömningen gäller i så mycket högre grad för den professionella delen av omsättningskretsen som per definition är mer uppmärksam än genomsnittskonsumenten (förstainstansrättens dom av den 12 januari 2006 i mål T-147/03, Devinlec mot harmoniseringsbyrån – TIME ART (QUANTUM), REG 2006, s. II-11, punkt 62).

- 65 Harmoniseringsbyrån har dessutom gjort gällande att omsättningskretsen för det äldre varumärket, som är registrerat och skyddat i Spanien, i förevarande fall utgörs av genomsnittskonsumenter i denna medlemsstat.
- 66 Harmoniseringsbyrån har för det tredje anfört att det i det angripna beslutet med rätta slogs fast att de varor som avses med de två motstående varumärkena är av liknande slag mot bakgrund av att deras avsedda ändamål och användningsområde är identiska. Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande utgör de ”byggnadsmaterial” som avses med det äldre varumärket en väl avgränsad kategori. Av definitionen av denna kategori i den elektroniska ordboken *Le Robert* framgår att omsättningskretsen i det förevarande fallet inte har svårt att föreställa sig vilka typer av varor som omfattas av denna kategori. Det rör sig om obearbetade och delvis bearbetade byggprodukter och relativt enkla produkter som kan tillverkas utifrån dessa. Överklagandenämnden tilldelade således i det angripna beslutet med rätta uttrycket byggnadsmaterial alla rättigheter som är förenade med en beskrivning som utgör en kategori med ett identifierat semantiskt innehåll.
- 67 Sökanden kan i förevarande mål inte heller vinna framgång med argumentet att en byggnation kräver ett mycket stort antal varor. Det är i förevarande mål inte nödvändigt att jämföra alla de varor och tjänster som krävs för en byggnation, såsom elledningar eller arkitekttjänster, med de varor som avses med det sökta varumärket. Som överklagandenämnden har slagit fast i det angripna beslutet bör jämförelsen avse de allmänna egenskaperna hos de varor som avses med de motstående varumärkena. Harmoniseringsbyrån anser emellertid att det inte kan förnekas att dessa varor har samma avsedda ändamål och användningsområde vid uppförande av byggnader eller anläggande av infrastruktur.
- 68 Detta har bekräftats av sökanden, som vid invändningsenheten medgav att dess varor var avsedda att användas på ett stort antal skilda områden, medan den vid förstainstansrätten har uppgett att de inte endast kan användas vid byggnation utan även vid anläggande av infrastruktur för avloppsvatten och vattenförsörjning. Det

har således kunnat visas att det avsedda ändamålet och användningsområdet för de berörda varorna var identiska.

- 69 Harmoniseringsbyrån har även gjort gällande att det i det angripna beslutet vidare med rätta slogs fast att de varor som avses med de motstående varumärkena kompletterar varandra. Uppförande av byggnader och anläggande av infrastruktur omfattar oundvikligen uppbyggnad av olika system, såsom kanalisation, system för behandling av avloppsvatten, system för skydd mot eldsvådor och dricksvatten- eller bevattningsledningar, en uppbyggnad vid vilken det krävs att de varor som avses med det sökta varumärket används. Det är således inte tänkbart att rör och rörens delar och komponenter skulle kunna användas för uppförande av byggnader och anläggande av infrastruktur utan att byggmaterial, såsom cement, användes.
- 70 Harmoniseringsbyrån har dessutom påpekat att, såsom överklagandenämnden konstaterade i punkt 22 i det angripna beslutet, de varor som avses med de motstående varumärkena i allmänhet distribueras via samma distributionskanaler, saluförs på samma försäljningsställen och är avsedda för samma slutanvändare, nämligen å ena sidan enskilda, särskilt dem som ägnar sig åt "hobbysnickeri", och å andra sidan fackmän, yrkesverksamma inom byggsektorn, såsom bland annat byggmästare, rörmokare och värmeinstallatörer. Omsättningskretsen tror följaktligen naturligtvis att alla de varor som avses med de motstående varumärkena har samma kommersiella ursprung.
- 71 Enligt harmoniseringsbyrån grundar sig de argument som sökanden anfört för att bestrida denna punkt i det angripna beslutet endast på sökandens avsedda användning av det sökta varumärket, vilken emellertid inte är relevant.
- 72 Harmoniseringsbyrån har för det fjärde hävdade att det i det angripna beslutet med rätta slogs fast att de motstående varumärkena liknade varandra med beaktande av

deras dominerande visuella och fonetiska likheter. Sökanden har i sin ansökan heller inte framfört några argument som skulle kunna ifrågasätta denna slutsats.

- 73 Harmoniseringsbyrån har påpekat att ordet pam inte har någon betydelse på spanska. Däremot relaterar ordet pluvial i det sökta varumärket till regn på spanska. Överklagandenämnden angav således med rätta i det angripna beslutet att omsättningskretsen skulle komma att uppfatta det sistnämnda ordet som en hänvisning till vissa egenskaper eller funktioner hos de varor som avses med det sökta varumärket, nämligen att dessa varor är avsedda att användas vid regniga förhållanden eller att de är särskilt anpassade till sådana förhållanden.
- 74 Mot denna bakgrund och med beaktande av rättspraxis (domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23, och av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 25, samt förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkterna 33 och 35) har harmoniseringsbyrån anfört att ordet pam, som samtidigt utgör det enda ordelementet i det äldre varumärket och ett av två ordelement i det sökta varumärket, är dominerande i det helhetsintryck som det sistnämnda varumärket ger, vilket inte har bestritts av sökanden.
- 75 Harmoniseringsbyrån har erinrat om att ordet pam i visuellt och fonetiskt avseende inte endast är det enda ordet i det äldre varumärket, utan att det även har placerats i början av det sökta varumärket. Denna placering ger ordet en särskild betydelse, eftersom omsättningskretsen antagligen fäster uppmärksamhet vid ett varumärkes början snarare än vid dess slut och denna tendens är mer naturlig om början av det berörda varumärket, såsom i förevarande fall, utgörs av en beståndsdel som har ursprunglig och slående särskiljningsförmåga, såväl då det läses som då det hörs. Överklagandenämnden hade således fog för att slå fast att det föreligger visuella och fonetiska likheter mellan de motstående varumärkena.

- 76 I begreppsmässigt hänseende har ordet pam inte någon betydelse på spanska, ordet pluvial har däremot en viss innebörd (relaterad till regn), vilket gör det till en underordnad beståndsdel. Sökandens påstående vid förstainstansrätten, att omsättningskretsen uppfattar ordet pam som en hänvisning till dess aktuella firmanamn, och påståendet vid överklagandenämnden, att detta ord uppfattas som en förkortning av dess tidigare firmanamn (Pont-à-Mousson), är inte invändningsfritt och har inte styrkts. Förstainstansrätten skall liksom överklagandenämnden (punkt 15 andra meningen i det angripna beslutet) således underkänna dessa påståenden, eftersom det saknas grund för dem.
- 77 Harmoniseringsbyrån har för det femte anført att de olika faktorer som enligt rättspraxis skall beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling bekräftar att det föreligger en sådan risk i förevarande fall. Det har fastställts att de motstående varumärkena liknar varandra och att de varor som avses med dessa varumärken är av liknande slag. Det är dessutom fastslaget att det äldre varumärket har en åtminstone medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga med avseende på de varor som omfattas av varumärket. Det var således korrekt att i det angripna beslutet ange att omsättningskretsen, som kommer att minnas ordet pam i det äldre varumärket, antagligen kommer att tro att de varor som avses med det sökta varumärket har samma kommersiella ursprung som de varor som omfattas av det äldre varumärket när de stöter på de förstnämnda varorna. Detta gäller särskilt som varorna i fråga kan saluföras gemensamt och via samma distributionskanaler.
- 78 Överklagandenämnden hade också fog för att i punkt 27 i det angripna beslutet ange att genomsnittskonsumerten rimligen kommer att anta att det äldre varumärket är härlett från ett huvudvarumärke pam och avser en produktlinje som erbjuds till försäljning i samma varumärkesfamilj. Det föreligger med andra ord en risk för att omsättningskretsen uppfattar att de motstående varumärkena visserligen avser två skilda varusortiment men att de kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band.

Förstainstansrättens bedömning

- 79 Enligt ordalydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det sökta varumärket inte registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och ”om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket”. Vidare skall med äldre varumärken enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 förstås varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 80 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 81 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T 162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 31–33 och där angiven rättspraxis).
- 82 Det skall i förevarande fall för det första erinras om att det i det angripna beslutet slogs fast att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det

äldre varumärket. Det gjordes således inte i det angripna beslutet någon jämförelse mellan det sökta varumärket och de andra varumärken som åberopades av Propamsa till stöd för dess invändning (det angripna beslutet punkterna 14 och 29).

83 Det skall erinras om att talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten skall pröva lagenligheten av de beslut som överklagandenämnden fattar. Denna prövning skall göras med beaktande av de rättsfrågor som tagits upp inför överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån – Arбора & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 22). Det skall därför undersökas om överklagandenämnden hade fog för att slå fast att det förelåg en risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket, utan att det är nödvändigt att härvid beakta andra varumärken som har åberopats av Propamsa till stöd för dess invändning.

84 Mot bakgrund av sökandens argumentation avseende de varor som avses med det sökta varumärket och den omsättningskrets till vilken dessa varor är riktade skall det för det andra undersökas om överklagandenämnden, vid bedömningen av om det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena, gjorde en korrekt avgränsning av, för det första, de varor som avses med ovannämnda varumärken och, för det andra, omsättningskretsen.

— Varor som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling

85 Det skall i detta avseende erinras om att varuslagsjämförelsen som krävs enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall göras utifrån uppgiften om de varor som avses med det äldre varumärke som åberopats till grund för invändningen och inte utifrån de varor som detta varumärke verkligen används för, med undantag för om bevis, med anledning av en begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94,

förebringas endast för en del av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket registrerats (domen i det ovan i punkt 83 nämnda målet PAM-PIM'S BABY-PROP, punkt 30).

- 86 Såsom det har angetts i samband med prövningen av den första grunden framställdes begäran om bevis på verklig användning av det äldre varumärket av sökanden först vid överklagandenämnden, som med rätta avvisade den på grund av att den hade framställts för sent. Överklagandenämnden beaktade därför i det angripna beslutet med rätta alla varor för vilka det äldre varumärket hade registrerats, nämligen byggnadsmaterial, vid jämförelsen med de varor som avses med det sökta varumärket.
- 87 Till skillnad från vad sökanden har gjort gällande (ovan punkt 43) är denna kategori av varor tillräckligt bestämd och skall med hänsyn till innebörden av de använda orden anses omfatta samtligt material, råmaterial och delvis bearbetat material, som är nödvändigt eller lämpar sig för byggnation, samt de relativt enkla varor som kan tillverkas utifrån sådant material.
- 88 Det skall under alla omständigheter erinras om att det äldre varumärket är ett nationellt varumärke och giltigheten av dess registrering kan inte bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 74 nämnda målet MATRATZEN, punkt 55, och av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), REG 2005, s. II-1341, punkt 25). Således var harmoniseringsbyråns enheter i förevarande fall skyldiga att beakta förteckningen över de varor som avses med det äldre varumärket såsom denna var utformad vid registreringen av detta varumärke som nationellt varumärke.

- 89 När det gäller de varor som avses med det sökta varumärket skall det erinras om att harmoniseringsbyrån inom ramen för invändningsförfarandet endast kan beakta den förteckning av varor som förekommer i ansökan om registrering av varumärket i fråga, med undantag för eventuella ändringar i denna (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet RIGHT GUARD XTREME sport, punkt 33). Följaktligen saknar sökandens påståenden avseende de särskilda varor för vilka sökanden avser att använda det sökta märket relevans i förevarande fall, eftersom sökanden inte har ändrat förteckningen över de varor som avses med dess ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke i enlighet med den avsikt som den åberopat. Överklagandenämnden hade således fog för att i det angripna beslutet vid bedömningen av risken för förväxling beakta alla varor som beskrivs i sökandens ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke, i dess ändrade lydelse (se ovan punkt 3).

— Omsättningskretsen

- 90 När det gäller den omsättningskrets, i förhållande till vilken risken för förväxling mellan de motstående varumärkena skall bedömas i förevarande fall, skall sökandens påståenden att det sökta varumärket endast riktar sig till specialister som i huvudsak består av regionala eller lokala myndigheter (se ovan punkterna 49 och 51) underkännas. Dessa påståenden grundar sig på sökandens avsikt i fråga om användningen av det sökta varumärket som, såsom det redan har angetts, inte är relevant.
- 91 Överklagandenämnden angav således med rätta i punkt 13 i det angripna beslutet att omsättningskretsen, mot bakgrund av arten av de varor som avses med de motstående varumärkena och deras avsedda ändamål, skall anses bestå av en specialiserad omsättningskrets, nämligen fackmän inom bygg- och reparationsbranschen, och den breda allmänheten, som omfattar genomsnittskonsumenter som, såsom har angetts av harmoniseringsbyrån, kan skaffa sig de berörda varorna för hobbynickeri.

— Jämförelsen av varorna

- 92 Bedömningen av om de varor som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag skall enligt förstainstansrättens rättspraxis 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 samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, *Díaz mot harmoniseringsbyrån – Granjas Castelló (CASTILLO)*, REG 2003, s. II-4835, punkt 32, och av den 24 november 2005 i mål T-346/04, *Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR OCH FELICIE)*, REG 2005, s. II-4891, punkt 33).
- 93 I förevarande fall framgår det av det angripna beslutet (punkterna 20 och 22) att överklagandenämnden vid jämförelsen av de aktuella varorna beaktade den omständigheten att såväl de varor som avses med det äldre varumärket som de som avses med det sökta varumärket är varor som kan användas för uppförande av byggnader och anläggande av infrastruktur, vilket omfattar uppbyggnad av olika system varvid samtliga varor används, såsom kanalisation, behandling av avloppsvatten, skydd mot eldsvådor och dricksvatten- eller bevattningsledningar. Det slogs med rätta fast i det angripna beslutet att dessa varor är av liknande slag, eftersom deras avsedda ändamål och användningsområde är identiska när det gäller uppförande av byggnader.
- 94 Slutsatsen i det angripna beslutet att de varor som avses med de motstående varumärkena kompletterar varandra är också korrekt. Det skall i detta avseende erinras om att kompletterande varor utgörs av varor mellan vilka det finns ett nära 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 (förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-169/03, *Sergio Rossi mot harmoniseringsbyrån – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, REG 2005, s. II-685, punkt 60, vilken fastställts genom domstolens dom av den 18 juli 2006 i mål C-214/05 P, *Rossi mot harmoniseringsbyrån*, REG 2006, s. I-7057). Såsom harmoniseringsbyrån med rätta har angett är det i förevarande fall inte möjligt att, vid anläggande av de system

som nämnts i föregående punkt, använda rör och rörkopplingar för rör som avses med det sökta varumärket utan att använda sådant byggnadsmaterial som avses med det äldre varumärket.

95 Överklagandenämnden hade även fog för att i det angripna beslutet vid jämförelsen av de varor som avses med de motstående varumärkena beakta den omständigheten att dessa varor i allmänhet salufördes på samma försäljningsställen och via samma försäljningskedjor som byggnadsmaterialen. Det skall i detta avseende påpekas att det av rättspraxis följer att om de varor som avses med de motstående varumärkena har vissa gemensamma drag, särskilt den omständigheten att de ibland saluförs på samma försäljningsställen, är de eventuella skillnaderna mellan varorna i sig inte sådana att en risk för förväxling är utesluten (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovan i punkt 94 nämnda målet *SISSI ROSSI*, punkt 68).

96 Under dessa omständigheter skall slutsatsen i det angripna beslutet att de varor som avses med de motstående varumärkena är av liknande slag och kompletterar varandra godtas. Sökandens motargument är irrelevant och kan inte godtas i den mån som sökanden har hänvisat till andra varor än de som avses med ovannämnda varumärken.

— Jämförelsen av kännetecknen

97 Det skall erinras om att ett sammansatt varumärke och ett annat varumärke, som är identiskt med eller liknar en av det sammansatta varumärkets beståndsdelar, enligt

rättspraxis kan 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 (förstainstansrättens dom i det ovan i punkt 74 nämnda målet MATRATZEN, punkt 33, och av den 13 juni 2006 i mål T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån – Wiseman (Återgivningen av en svart och vit kohud), REG 2006, s. II-1677, punkt 27). 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 (domen i det ovan i punkt 74 nämnda målet MATRATZEN, punkt 35).

- 98 Det slogs i punkt 14 i det angripna beslutet med rätta fast att ordet pam, som utgör det enda ordelementet i det äldre varumärket och som skrivs från vänster till höger och uppifrån och ner, utgör den centrala och dominerande beståndsdel i det äldre varumärket. Denna beståndsdel intar en central position i det äldre varumärket och drar till sig uppmärksamhet hos den konsument som betraktar detta varumärke, med undantag för andra beståndsdelar i samma varumärke, nämligen det färgade typsnittet och den ovala ramen, som definitivt har underordnad betydelse.
- 99 Eftersom den dominerande beståndsdel i det äldre varumärket är identisk med den första delen i det sökta varumärket PAM PLUVIAL, ansågs det i det angripna beslutet att de motstående varumärkena liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende. De skiljer sig visserligen från varandra, eftersom det sökta varumärket innehåller ordet pluvial. Detta ord utgör emellertid en underordnad beståndsdel i det sistnämnda varumärket på grund av dess betydelse på spanska, vilken är densamma som på franska. Denna betydelse kan få omsättningskretsen att tro att ordet utgör en hänvisning till de varor som avses med det äldre varumärket, i det att de är avsedda att användas för regnvatten eller under regniga förhållanden. Det slogs av dessa skäl i punkt 17 i det angripna beslutet fast att den omständigheten att de dominerande ordelementen i de motstående varumärkena är identiska i

visuellt och fonetiskt hänseende väger upp de visuella och fonetiska skillnader som föreligger på grund av förekomsten av den underordnade beståndsdelens pluvial i det sökta varumärket.

100 Denna slutsats skall också godtas. Ordelementet pam utgör även den dominerande beståndsdelens i det sökta varumärket, eftersom det är kort och lätt att komma ihåg, inte har någon särskild betydelse på spanska, vilket har fastställts i det angripna beslutet och inte bestritts av sökanden, och är placerat i början av det sökta varumärket och eftersom genomsnittskonsumenten i allmänhet fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början (domen i det ovan, i punkt 83, nämnda målet PAM-PIM'S BABY-PROP, punkt 51).

101 Mot bakgrund av att ordet pam inte har någon särskild betydelse på spanska fastslogs det i punkt 15 i det angripna beslutet också med rätta att en begreppsmässig jämförelse av de motstående varumärkena inte var möjlig i förevarande fall. Såsom överklagandenämnden angav i det angripna beslutet är den omständigheten att ordet pluvial har en betydelse på spanska inte tillräcklig för att det sökta varumärket skall kunna förknippas med ett särskilt begrepp, eftersom denna del av det sökta varumärket är underordnad.

102 Den sistnämnda bedömningen påverkas inte av sökandens påstående att ordelementet pam uppfattas som en hänvisning till dess firmanamn (se ovan punkt 56). Såsom det med rätta angavs i det angripna beslutet är det samband mellan sökandens tidigare och nuvarande firmanamn som har åberopats och ordelementet pam inte uppenbart och har inte styrkts av sökanden. Även om det skulle godtas att ordelementet pam skulle kunna uppfattas som en hänvisning till sökanden skulle det inte kunna fastställas någon begreppsmässig skillnad mellan de två varumärkena på denna grund, eftersom detta ordelement även förekommer i det äldre varumärket.

103 Av allt det ovan anförda följer att överklagandenämnden med rätta i punkt 18 i det angripna beslutet slog fast att det i ett helhetsperspektiv föreligger likhet mellan de motstående varumärkena.

— Helhetsbedömning av förväxlingsrisken

104 Mot bakgrund av att de motstående varumärkena liknar varandra och att de varor som avses med dessa är av liknande slag samt med hänsyn till samspelet mellan de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling kan det konstateras att det, såsom överklagandenämnden slog fast i det angripna beslutet (punkt 28), föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

105 Förekomsten av ordet pluvial i det sökta varumärket utesluter inte denna risk, eftersom denna beståndsdel, såsom överklagandenämnden med rätta angav i punkt 27 i det angripna beslutet, 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 del av varumärkesfamiljen PAM. Sökandens påstående att den för dess olika varor systematiskt har använt varumärken som har härletts från den gemensamma stammen pam (se ovan punkt 58) ger stöd för denna slutsats.

106 Argumentet att omsättningskretsen associerar ordelementet pam till sökanden på grund av att sökanden är allmänt känd kan inte godtas. Förutom att bilagorna 13–15 till ansökan, som sökanden åberopat till stöd för den påstådda associationen, inte har legat till grund för prövningen av de skäl som angetts ovan i punkterna 18 och

19, kan en sådan association, om den anses bevisad, inte utesluta förekomsten av en risk för förväxling i förevarande fall, eftersom omsättningskretsen skulle kunna förledas att tro att de varor som omfattas av det äldre varumärket kommer från sökanden.

- 107 Det framgår av det ovan anförda att sökandens andra grund skall underkännas, varför talan inte kan bifallas på den grunden. Härav följer att talan skall ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

- 108 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet skall harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (femte avdelningen)

följande:

- 1) Talan ogillas.**

2) Sökanden, Saint-Gobain Pam SA, skall ersätta rättegångskostnaderna.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 mars 2007.

E. Coulon

Justitiesekreterare

M. Vilaras

Ordförande