

Zaak T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**

„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Gemeenschapsmerkaanvraag voor
woord PAM PLUVIAL — Oudere nationale beeldmerken PAM — Relatieve
weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Bewijs van gebruik — Artikel 8, lid 1,
sub b, en artikel 43 van verordening (EG) nr. 40/94”

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 22 maart 2007 II - 761

Samenvatting van het arrest

1. *Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van oppositie
— Bewijs van gebruik van ouder merk
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)
4. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder merk dat is ingeschreven voor zelfde of soortgelijke waren of diensten*
(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b)

1. Overeenkomstig artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk 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 voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) niet verzoekt om het bewijs van een dergelijk gebruik te leveren.

Een dergelijk verzoek, dat uitdrukkelijk en tijdig moet worden ingediend, kan niet voor het eerst pas voor de kamer van beroep worden gedaan.

Dat verzoek, dat tot gevolg heeft 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, wijzigt de teneur van de oppositieprocedure doordat er een specifieke en prealabele kwestie aan wordt toegevoegd die moet worden geregeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de oppositie zelf. Het is echter de taak van de oppositieafdeling 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. Wanneer wordt aanvaard dat een dergelijk verzoek voor het eerst kan worden gedaan voor de kamer van beroep, die uitsluitend bevoegd is 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, dan impliceert dit dat de kamer van beroep zich moet buigen over een geheel specifiek verzoek, dat met nieuwe feite-

lijke en juridische overwegingen samenhangt en buiten het bestek valt van de oppositieprocedure zoals die is voorgelegd en behandeld door de oppositieafdeling.

De functionele continuïteit tussen de verschillende instanties van het Bureau kan niet 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.

(cf. punten 32, 34-37, 39-41)

2. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren kenmerken, zoals inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, het

feit dat zij in de regel in dezelfde verkooppunten worden verkocht, alsmede het concurrerend of complementair karakter ervan. 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.

(cf. punten 92, 94-95)

3. Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk 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. 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.

(cf. punt 97)

4. Bij de gemiddelde Spaanse consument bestaat er gevaar voor verwarring van het woordteken PAM PLUVIAL, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor „metalen buizen en pijpen” en „niet-metalen koppelstukken voor onbuigzame niet-metalen buizen en pijpen” van klasse 6 respectievelijk klasse 17 in de zin van de Overeenkomst van Nice, met het beeldmerk waarvan het wordelement „PAM” het centrale en dominerende bestanddeel vormt en dat eerder in Spanje is ingeschreven voor „bouwmaterialen” van klasse 19.

Aangezien de conflicterende merken visueel en auditief overeenstemmen doordat het dominerende bestanddeel „PAM” van het oudere merk tevens het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk PAM PLUVIAL vormt aangezien het kort en gemakkelijk te onthouden is, het in het Spaans geen bijzondere betekenis heeft en het aan het begin van het aangevraagde merk staat, en aangezien de door de conflicterende merken aangeduide waren bovendien soortgelijk en complementair zijn, wordt het verwarringsgevaar immers niet weggenomen door de aanwezigheid, in het aangevraagde merk, van de term „pluvial”, aangezien dat element 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.

(cf. punten 98-100, 105)