RETTENS DOM (Femte Afdeling)

22. marts 2007 *

I sag T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, Nancy (Frankrig), ved avocats J. Blanchard og G. Marchais,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Rassat, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design):

Propamsa, SA, Barcelona (Spanien),

* Processprog: fransk.

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 15. april 2005 (sag R 414/2004-4) af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) vedrørende registreringen af ordmærket PAM PLUVIAL i en indsigelsessag mellem Propamsa, SA og Saint-Gobain Pam SA,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Vilaras, og dommerne F. Dehousse og D. Šváby,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. september 2005,

under henvisning til svarskriftet indleveret til Rettens Justitskontor den 25. januar 2006,

efter retsmødet, der var fastsat til den 7. december 2006, men som ikke fandt sted, da ingen af parterne var til stede,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1 Den 27. september 2000 indgav sagsøgeren, Saint-Gobain Pam SA, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked

(Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.

2 Der blev ansøgt om registrering af ordmærket PAM PLUVIAL (herefter »det ansøgte varemærke«).

3 Efter to begrænsninger af den oprindelige varefortegnelse i varemærkeansøgningen, som sagsøgeren foretog den 9. oktober 2000 og den 29. maj 2002, og som Harmoniseringskontoret godkendte henholdsvis den 11. oktober 2000 og den 4. juli 2002, er de varer, for hvilke der blev ansøgt om registrering, omfattet af klasse 6 og 17 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker og svarer til følgende beskrivelse:

— »rør og slanger af metal eller fremstillet på basis af metal, rør og slanger af støbejern, samlestykker af metal til førnævnte varer« (klasse 6)

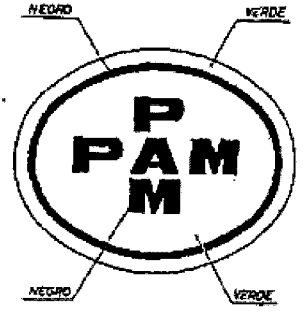
— »samlestykker, ikke af metal, til stive rør og slanger, ikke af metal« (klasse 17).

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 61/2001 af 16. juli 2001.

5 Den 20. september 2001 rejste Propamsa, SA i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke.

6 Indsigelsen blev støttet på følgende ældre rettigheder:

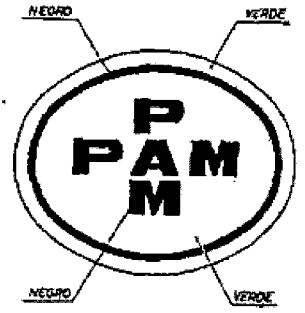
— figurmærke registreret i Spanien den 26. juli 1976 under nr. 737992 for »byggematerialer« (klasse 19) og gengivet således (herefter »det ældre varemærke«):



— figurmærke registreret i Spanien den 26. juli 1976 under nr. 120075 for »cement« (klasse 19) og gengivet således:

PAM

— fransk designering af det nedenfor gengivne internationale figurmærke, registreret den 2. september 1981 under nr. 463089 med virkning i Østrig, Benelux, Tyskland, Frankrig og Italien for »bindemidler til industrielle formål« (klasse 1) og »byggematerialer, ikke af metal, uforarbejdede eller forarbejdede« (klasse 19):



7 Indsigelsen var rettet mod alle varerne i EF-varemærkeansøgningen.

8 Indsigelsen blev begrundet med risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 mellem det ansøgte varemærke på den ene side og de tre varemærker, der er opregnet i præmis 6 ovenfor, på den anden side.

9 Ved afgørelse af 29. marts 2004 tog Indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret indsigelsen til følge og afviste sagsøgerens EF-varemærkeansøgning. Indsigelsesafdelingen præciserede for det første, at sammenligningen mellem de varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, skulle foretages under hensyntagen til dels alle de varer, der var omfattet af det ansøgte varemærke, uafhængigt af

sagsøgerens aktuelle eller påtænkte brug heraf, dels alle de varer for hvilke de under indsigelsessagen påberåbte varemærker var blevet registreret, idet sagsøgeren ikke havde fremsat begæring om bevis for reel brug af de ældre varemærker i den i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand. Indsigelsesafdelingen fandt derefter, at rør og slanger af metal eller ikke af metal og de af de ældre varemærker omfattede byggematerialer lignede hinanden. Disse sidstnævnte varer dækkede i det mindste rør og slanger ikke af metal, der var af samme art og havde samme funktion samt var beregnet til de samme brugere og kunne anvendes sammen med eller konkurrere med rør og slanger af metal. Indsigelsesafdelingen fandt ligeledes, at samlestykkerne til rør og slanger, af metal og ikke af metal, der var omfattet af det ansøgte varemærke, og byggematerialerne lignede hinanden, i det omfang de er nødvendige til samling eller reparation af rør og slanger af metal og ikke af metal. Hvad endelig angik sammenligningen mellem de omtvistede varemærker fandt Indsigelsesafdelingen, at deres dominerende bestanddel var ordet »pam«, og at varemærkerne dermed lignede hinanden meget, idet den visuelle og fonetiske identitet mellem tegnenes dominerende bestanddel var tilstrækkelig til at opveje de visuelle og fonetiske forskelle mellem deres ikke-dominerende bestanddele. På baggrund af disse betragtninger konkluderede Indsigelsesafdelingen, at der var en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i Spanien og Frankrig for alle de omhandlede varer.

10 Den 26. maj 2004 påklagede sagsøgeren Indsigelsesafdelingens afgørelse i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94.

11 Ved afgørelse af 15. april 2005 (herefter »den anfægtede afgørelse«), som blev meddelt sagsøgeren den 19. juli 2005, forkastede Fjerde Appelkammer sagsøgerens klage og stadfæstede Indsigelsesafdelingens afgørelse.

12 Appelkammeret afviste for det første begæringen om bevis for reel brug af de varemærker, som indsigelsen blev støttet på, og som sagsøgeren havde fremsat i sin skriftlige begrundelse for klagen, som for sent fremsat. Appelkammeret fandt i denne henseende, at denne begæring burde have været fremsat på et hvilket som

helst tidspunkt under indsigelsessagen, dvs. indtil Harmoniseringskontoret oplyste parterne om sagens afslutning, og at den ikke først kunne fremsættes under sagen for appelkammeret.

13 Dernæst konkluderede appelkammeret efter at have foretaget en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, at varemærkerne samlet set lignede hinanden henset til den fonetiske og visuelle lighed mellem deres dominerende bestanddel »pam«, som vejede tungere end de visuelle og fonetiske forskelle, som skyldtes den subsidiære ordbestanddel »pluvial« i det ansøgte varemærke. Appelkammeret fandt ligeledes, at de af de to pågældende varemærker omfattede varer lignede hinanden og var komplementære, da de blev distribueret gennem de samme handelskanaler, blev solgt på de samme salgssteder og var beregnet til de samme slutbrugere. På denne baggrund fandt appelkammeret, at der var en risiko for forveksling mellem de pågældende varemærker i bevidstheden hos den relevante kundekreds i Spanien, og at det dermed ikke var nødvendigt at behandle spørgsmålet om en sådan risiko mellem det ansøgte varemærke og de andre varemærker, der var påberåbt i Propamsas indsigelse.

Parternes påstande

14 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

15 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

16 Sagsøgeren har til støtte for påstandene påberåbt sig to anbringender om henholdsvis en tilsidesættelse af artikel 43 i forordning nr. 40/94 og en tilsidesættelse af forordningens artikel 8, stk. 1, litra b).

Bilag 9-15, 17, 18, 22 og 23 til stævningen

Parternes argumenter

17 Harmoniseringskontoret har bemærket, at bilag 9-15, 17, 18, 22 og 23 til stævningen vedrørende Saint-Gobain-koncernens omfang og vilkårene for brug af de omtvistede varemærker først er fremlagt for Retten, eftersom de hverken blev fremlagt for Indsigelsesafdelingen eller for appelkammeret. Disse dokumenter kan derfor ikke tages i betragtning og skal afvises af Retten i overensstemmelse med fast retspraksis, uden at deres beviskraft kan undersøges (Rettens dom af 18.2.2004, sag T-10/03,

Koubi mod KHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Sml. II, s. 719, præmis 52, af 29.4.2004, sag T-399/02, Eurocermex mod KHIM (formen på en ølflaske), Sml. II, s. 1391, præmis 52, og af 21.4.2005, sag T-164/03, Ampafrance mod KHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Sml. II, s. 1401). Under alle omstændigheder kan disse dokumenter ikke rejse tvivl om den anfægtede afgørelse.

Rettens bemærkninger

18 Ifølge retspraksis vedrører sagen for Retten, hvorunder afgørelser fra Harmoniseringskontorets appelkamre anfægtes, i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94 en kontrol af deres lovlighed, hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten (Rettens dom af 16.3.2006, sag T-322/03, Telefon & Buch mod KHIM — Herold Business Data (Weisse Seiten), Sml. II, s. 835, præmis 65, jf. i samme retning CONFORFLEX-dommen, nævnt i præmis 17 ovenfor, præmis 52).

19 Det skal i denne sag fastslås, at bilag 9-15, 17, 18, 22 og 23 til stævningen faktisk er fremlagt for første gang for Retten. Der skal derfor ses bort fra disse dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Weisse Seiten-dommen, nævnt i præmis 18 ovenfor, præmis 65 og den deri nævnte retspraksis).

Det første anbringende om tilsidesættelsen af artikel 43 i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

20 Sagsøgeren har, idet selskabet påberåber sig princippet om funktionel kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser, gjort gældende, at appelkammeret med

urette forkastede begæringen om bevis for brugen af de ældre varemærker, der var påberåbt under indsigelsessagen, og som første gang blev fremsat i den skriftlige begrundelse for klagen, som for sent fremsat. Ifølge sagsøgeren har en part i henhold til ovennævnte princip ret til for appelkammeret at påberåbe sig faktiske og retlige forhold, som parten ikke påberåbte sig for Indsigelsesafdelingen.

21 Denne konklusion gælder så meget desto mere, som sagsøgeren i denne sag på grundlag af en undersøgelse, selskabet havde ladet foretage, var bibragt den overbevisning, at Propamsa kun brugte de under indsigelsessagen påberåbte varemærker for cement og ikke for de andre varer, for hvilke de var blevet registreret. Sagsøgeren fremsatte derfor lovligt i indlægget af 26. maj 2004 til appelkammeret begæring om, at Propamsa skulle fremlægge bevis for reel brug af disse varemærker inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen.

22 Ifølge sagsøgeren rejser en anden afgørelse direkte tvivl om det »grundlæggende princip«, der følger dels af ottende betragtning til Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), dels af niende betragtning til forordning nr. 40/94, hvorefter det kun er berettiget at beskytte de nationale varemærker og EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede mærker mod nationale varemærker og EF-varemærker, i det omfang de pågældende mærker rent faktisk bruges.

23 Sagsøgeren har tilføjet, at artikel 43 i forordning nr. 40/94, der er påberåbt i den anfægtede afgørelse, kun fastsætter en eneste procedurefrist i stk. 1, nemlig den under behandlingen af indsigelsen af Harmoniseringskontoret fastsatte frist for parterne til at udtale sig om meddelelser fra de øvrige parter eller fra Harmoniseringskontoret selv. Selv om indsigeren efter sagsøgerens opfattelse kun kan fremlægge bevis for reel brug inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist, findes der ingen steder en særlig frist for fremsættelse af en begæring om bevis for reel brug fra den anden part i indsigelsessagen. EF-varemærkeansøgerens ret, der

følger af det i ovenstående præmis påberåbte »grundlæggende princip«, til at opfordre indsigeren til at fremlægge bevis for reel brug af hans varemærke kan derfor ikke betinges af overholdelsen af en frist, der ikke fremgår af nogen bestemt tekst.

24 Der findes ganske vist en frist for fremlæggelse af en begæring om bevis for brug i Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 (EUT L 172, s. 4). Denne forordning finder imidlertid ikke anvendelse i denne sag, da den først trådte i kraft den 25. juli 2005 og således efter datoen for den anfægtede afgørelses vedtagelse.

25 Harmoniseringskontoret har indledningsvis anført, at kontoret, selv om det er helt klar over Rettens praksis vedrørende princippet om funktionel kontinuitet, ikke altid deler Rettens opfattelse af dette princip, således som det navnlig fremgår af den appelsag, der er anlagt for Domstolen (sag C-29/05 P) til prøvelse af Rettens dom af 10. november 2004, Kaul mod KHIM — Bayer (ARCOL) (sag T-164/02, Sml. II, s. 3807).

26 Harmoniseringskontoret har dernæst erindret om dets praksis vedrørende begæringen om bevis for reel brug i den i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand, der afspejles i retningslinjerne vedrørende procedurerne ved Harmoniseringskontoret, som blev vedtaget den 10. maj 2004 ved beslutning EX-04-2 fra Harmoniseringskontorets præsident efter høring af administrationsrådet og interesserede kredse, navnlig de væsentligste sammenslutninger af befuldmægtigede for Harmoniseringskontoret. I overensstemmelse med disse retningslinjers punkt 1.1 — i den udgave, der var gældende på tidspunktet for den anfægtede afgørelse — kan en begæring om bevis for brug kun fremsættes indtil det tidspunkt, hvor Harmoniseringskontoret skriftligt meddeler parterne, at der ikke længere kan fremsættes bemærkninger, eller med andre ord, at Harmoniseringskontoret er klar til at træffe afgørelse om indsigelsen.

27 Disse retningslinjer afspejler både indsigelsesafdelingernes og appelkamrenes faste afgørelsespraksis. Den anfægtede afgørelse har således stadfæstet denne praksis i punkt 1.1, og den er hidtil ikke blevet anfægtet. Harmoniseringskontoret har i denne henseende anført, at en modsat afgørelse bl.a. ville have den virkning at forlænge procedurernes varighed, at begunstige opsættende handlinger og således at modvirke indsigelsesprocedurens formål, som er på en enkel og hurtig måde, der er i overensstemmelse med retssikkerheden, at løse varemærkekonflikter forud for registreringen, og før der bliver tale om retssager.

28 I denne sag benyttede sagsøgeren, der, således som sagsøgeren selv har gjort gældende, er en af de førende virksomheder i verden inden for brancen og vant til sager ved Harmoniseringskontoret på grund af selskabets betragtelige varemærkeportefølje, sig ikke under sagen for Indsigelsesafdelingen af muligheden for at kræve, at Propamsa fremlagde bevis for reel brug af de under indsigelsen påberåbte varemærker. Sagsøgeren begrænsede sig til vage bemærkninger om de af Propamsa fremstillede varer og deres generelle anvendelse inden for byggebranchen sammen med andre varer. Indsigelsesafdelingen afviste derfor med rette at tage hensyn til disse påstande.

29 Harmoniseringskontoret har endvidere forklaret, at sagsøgeren fremsatte en begæring om bevis for reel brug i den i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand for første gang i den skriftlige begrundelse for klagen til appelkammeret den 20. juli 2004 og ikke den 26. maj 2004, hvilket er datoen for klagens indgivelse, således som sagsøgeren med urette har anført i stævningens punkt 43. Sagsøgerens argument for Retten om, at selskabets begæring om bevis for brug af de ældre varemærker var begrundet i den overbevisning, det var bibragt efter fremlæggelsen af den undersøgelse, der er vedlagt som bilag 23 til stævningen, og hvorefter Propamsa kun brugte sine varemærker for cement, kan ikke tages til følge og er i det mindste tvivlsomt. For det første kan dette dokument ikke tages i betragtning, da det hverken blev fremlagt eller påberåbt for appelkammeret. For det andet og navnlig bemærkes, at hvis Retten, helt ekstraordinært, beslutter at tage dette dokument i betragtning, skal det fastslås, at det ikke er dateret, og alene bilag 6 hertil har datoen den 13. august 2004. Dette dokument kan derfor ikke støtte den overbevisning, som sagsøgeren påstår at være bibragt den 26. maj 2004 eller eventuelt den 20. juli 2004.

30 Harmoniseringskontoret har ligeledes henledt Rettens opmærksomhed på de nye bestemmelser i forordning nr. 1041/2005 (jf. præmis 24 ovenfor), som — selv om de ikke finder anvendelse i denne sag — ikke desto mindre præciserer lovgivers ønske. Den nye regel 22 i forordning nr. 2868/95, som ændret, er endog mindre fleksibel end Harmoniseringskontorets ældre afgørelsespraksis, eftersom den bestemmer, at en begæring om bevis for reel brug af det varemærke, som indsigelsen støttes på, kun kan tages til følge, hvis den fremsættes inden for fristen for indgivelse af varemærkeansøgerens bemærkninger til indsigelsen.

31 Harmoniseringskontoret er endelig af den opfattelse, at den anfægtede afgørelses påståede ulovlighed, hvis den i det hele taget kan anerkendes, under alle omstændigheder ikke kan medføre dens annullation. Selv om det ældre varemærke kun har været brugt for cement, og selv om sammenligningen skal begrænses til disse varer, er der nemlig af de samme årsager som de i den anfægtede afgørelse fremførte en risiko for forveksling hos de spanske forbrugere, der efter sin art kan vildlede offentligheden om de pågældende varers oprindelse.

Rettens bemærkninger

32 I overensstemmelse med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 antages det ved prøvelsen af en indsigelse indgivet i medfør af samme forordnings artikel 42, at det ældre varemærke har været genstand for reel brug, så længe ansøgeren ikke har begæret fremlagt bevis for en sådan brug (Rettens dom af 17.3.2004, forenede sager T-183/02 og T-184/02, El Corte Inglés mod KHIM — González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Sml. II, s. 965, præmis 38).

33 I denne sag er det ubestridt, at sagsøgeren først fremsatte en sådan begæring under klagesagen for appelkammeret. Sagsøgeren er imidlertid af den opfattelse, at denne begæring kunne antages til realitetsbehandling. Sagsøgeren har i denne henseende for det første gjort gældende, at forordning nr. 40/94 ikke fastsætter nogen frist for

fremsættelse af en sådan begæring, og at fastsættelsen af en frist med dette formål ligeledes ville være i strid med det princip, der følger af niende betragtning til forordningen, og som er nævnt i præmis 22 ovenfor. Sagsøgeren er for det andet af den opfattelse, at det var muligt for selskabet at fremsætte begæringen for første gang for appelkammeret i henhold til princippet om funktionel kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets lavere instanser og appelkamrene.

34 Det skal erindres, at begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke i henhold til retspraksis skal indgives udtrykkeligt og rettidigt til Harmoniseringskontoret (MUNDICOR-dommen, nævnt i præmis 32 ovenfor, præmis 38, samt Rettens dom af 16.3.2005, sag T-112/03, L'Oréal mod KHIM — Revlon (FLEXI AIR), Sml. II, s. 949, præmis 24, og af 7.6.2005, sag T-303/03, Lidl Stiftung mod KHIM — REWE-Zentral (Salvita), Sml. II, s. 1917, præmis 77). Det er i denne forbindelse fastslået, at begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke principielt, og idet niende betragtning til forordning nr. 40/94 ikke er til hinder herfor, skal fremsættes inden for den frist, Indsigelsesafdelingen har fastsat for EF-varemærkeansøgeren til at fremsætte sine bemærkninger til indsigelsen (FLEXI AIR-dommen, præmis 25-28).

35 Spørgsmålet, om varemærkeansøgeren skal fremsætte en begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke inden for den frist, som Indsigelsesafdelingen har givet ham til at fremsætte bemærkninger til indsigelsen, eller om en sådan begæring skal fremsættes inden for en specifik frist, som Indsigelsesafdelingen eventuelt har fastsat over for varemærkeansøgeren, og efter udløbet af hvilken Indsigelsesafdelingen er berettiget til ikke at tage hensyn til en sådan begæring, er imidlertid ikke relevant i denne sag. Sagsøgeren fremsatte nemlig ikke en begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke inden for den frist, selskabet var meddelt i overensstemmelse med artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 40/94 til at fremkomme med bemærkninger til Propamsas indsigelse. I øvrigt har Harmoniseringskontoret anført, at Indsigelsesafdelingen ikke meddelte sagsøgeren nogen specifik frist herfor. Harmoniseringskontoret har imidlertid i overensstemmelse med punkt 1.1 i de ovennævnte retningslinjer fra Harmoniseringskontorets præsident (jf. præmis 26 ovenfor), som afspejler en fast afgørelsespraksis på området, gjort gældende, at sagsøgeren burde have fremsat sin begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke på et hvilket som helst tidspunkt under indsigelsessagen, og indtil Indsigelsesafdelingen meddelte parterne, at den var klar til at træffe afgørelse i indsigelsessagen.

36 Det er således ikke overholdelsen af den ene eller den anden frist for fremsættelse af denne begæring, der er omtvistet i denne sag, men snarere spørgsmålet om, for hvilken af Harmoniseringskontorets instanser denne begæring skal fremsættes, og nærmere bestemt om denne begæring absolut skal fremsættes for Indsigelsesafdelingen, eller om det fortsat er muligt at fremsætte begæringen for første gang under klagen til appelkammeret.

37 Det skal i denne henseende anføres, at begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke indebærer, at bevisbyrden for, at reel brug af varemærket har fundet sted — eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted — pålægges indsigeren, da han ellers risikerer, at indsigelsen forkastes (MUNDICOR-dommen, nævnt i præmis 32 ovenfor, præmis 38, FLEXI AIR-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 24, og Salvita-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 77). Spørgsmålet om den reelle brug af det ældre varemærke skal derfor, når det er rejst af varemærkeansøgeren, være afgjort, før der kan træffes afgørelse om indsigelsen i egentlig forstand (FLEXI AIR-dommen, nævnt i præmis 34 ovenfor, præmis 26). Begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke indbringer derfor i indsigelsesproceduren et specifikt og forudgående spørgsmål og ændrer således dens indhold.

38 Det skal i øvrigt erindres, at i henhold til artikel 127, stk. 1, i forordning nr. 40/94 henhører afgørelser om indsigelser mod ansøgninger om registrering af EF-varemærker under en indsigelsesafdeling, mens det i henhold til forordningens artikel 130, stk. 1, henhører under appelkamrene at pådømme klager over afgørelser truffet af bl.a. indsigelsesafdelingerne.

39 Det fremgår af ovenstående bestemmelser og betragtninger, at det tilkommer Indsigelsesafdelingen i første omgang at træffe afgørelse om indsigelsen, således som den er defineret i parternes forskellige akter og processuelle anmodninger, herunder i givet fald begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke. Det er derfor, at en sådan begæring ikke kan fremsættes for første gang for appelkammeret. Hvis det modsatte anerkendes, indebærer det, at appelkammeret skal behandle en helt

specifik påstand, der er forbundet med nye retlige og faktiske betragtninger, som ligger uden for rammerne for indsigelsesproceduren, således som den blev forelagt og behandlet af Indsigelsesafdelingen. Appelkammeret har imidlertid kun kompetence til at træffe afgørelse om klager over indsigelsesafdelingernes afgørelser og ikke til selv at træffe afgørelse i første instans om en ny indsigelse.

40 Den funktionelle kontinuitet, der er omhandlet i Rettens praksis (Rettens dom af 23.9.2003, sag T-308/01, Henkel mod KHIM — LHS (UK) (KLEENCARE), Sml. II, s. 3253, præmis 25 og 26, af 1.2.2005, sag T-57/03, SPAG mod KHIM — Dann et Backer (HOOLIGAN), Sml. II, s. 287, præmis 18, og af 10.7.2006, sag T-323/03, La Baronia de Turis mod KHIM — Baron Philippe de Rothchild (LA BARONNIE), Sml. II, s. 2085, præmis 57 og 58), kan under alle omstændigheder ikke begrunde, at en sådan begæring fremsættes for første gang for appelkammeret, eftersom denne kontinuitet på ingen måde indebærer, at appelkammeret skal behandle en anden sag end den, der var forelagt Indsigelsesafdelingen, nemlig en sag, hvis rækkevidde er udvidet ved tilføjelsen af et forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre varemærke.

41 Det følger heraf, at det med rette i den anfægtede afgørelse i denne sag blev konkluderet, at sagsøgeren ikke havde ret til for første gang under klagesagen for appelkammeret at fremsætte begæring om, at indsigeren skulle fremlægge bevis for reel brug af de ældre varemærker, der var påberåbt i indsigelsessagen. Det første anbringende skal derfor forkastes.

Det andet anbringende om tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94

Parternes argumenter

42 Sagsøgeren har for det første anfægtet konklusionen i den anfægtede afgørelse, hvorefter de af varemærkeansøgningen omfattede varer, der kunne anvendes ved

opførelse af bygninger, lignede de byggematerialer, der var omfattet af det ældre varemærke, eller var komplementære.

43 Sagsøgeren har anført, at begreberne »byggematerialer« og »byggematerialer, ikke af metal«, der er omfattet af Propamsas varemærker registreret henholdsvis under nr. 737991 og nr. 463089, er så vage og brede, at det er muligt at lade en uendelig mængde varer, der ikke har nogen forbindelse med hinanden, være omfattet heraf, hvorved den pågældende varemærkeindehaver tildeles et uberettiget og anfægteligt monopol. Sagsøgeren har i denne henseende anført, at de franske retsinstanser allerede har udtalt, at varemærker, der indeholder så upræcise beskrivelser af varer eller tjenesteydelser, er ugyldige, f.eks. i tilfælde af varemærker, der omfatter »forretningsydelser«.

44 Sagsøgeren har anført, at enhver fast lokalisering af menneskelig aktivitet, uafhængig af dennes art eller formål, forudsætter en mere eller mindre kompleks byggevirksomhed, som nødvendiggør anvendelsen af et meget stort antal varer, fra de helt almindelige til de mere sofistikerede. Dette betyder imidlertid ikke, at alle disse varer eller tjenesteydelser skal anses for at ligne eller være komplementære med byggematerialer.

45 Sagsøgeren har anerkendt, at man i forbindelse med en sammenligning af de pågældende varer og tjenesteydelser skal henholde sig til deres generelle kendetegn, men har understreget, at en lighed eller et komplementarforhold mellem disse samme varer eller tjenesteydelser ikke kan udledes af den blotte omstændighed, at de kan anvendes under et byggeri, medmindre man anser varer og tjenesteydelser, der har meget forskellige kendetegn, for at ligne hinanden.

46 Man kan således f.eks. ikke antage, at beton og elektriske ledninger ligner hinanden eller er komplementære blot på grund af, at de anvendes under et byggeri. Disse varer er af forskellig art, opfylder forskellige funktioner og fremstilles oftest af

forskellige enheder. Ligeledes kan arkitektydelser i klasse 42 og rør ikke af metal i klasse 19 ikke anses for at ligne hinanden med den blotte begrundelse, at de anvendes i forbindelse med et byggeri.

47 Sagsøgeren har i denne sammenhæng anført, at den anfægtede afgørelse, hvori det i punkt 20 antages, at anlæg af bygninger og infrastruktur uundgåeligt omfatter forskellige systemer, såsom røranlæg, spildevandsbehandling, brandbeskyttelse, ledninger for vand til at drikke eller til overrisling, der kan anvende de omtvistede varer, med urette antog, at disse to varetyper lignede hinanden.

48 Sagsøgeren er derfor af den opfattelse, at man i denne sag ikke kan antage, at de af det ansøgte varemærke omfattede varer, nemlig rør af metal og samlestykker hertil, og byggematerialer ligner hinanden, blot fordi disse varer som mange andre meget forskellige varer anvendes ved opførelse af bygninger. De af det ansøgte varemærke omfattede varer har faktisk funktioner, som adskiller sig meget fra byggematerialers funktioner, og kan på ingen måde erstatte disse sidstnævnte.

49 Sagsøgeren har i denne henseende anført, at de systemer, som selskabet markedsfører, ikke anvendes under opførelse af bygninger, men i forbindelse med anlæg af infrastruktur til vandafledning og -tilførsel. Selskabets kunder er i det væsentlige lokale forvaltninger og ikke virksomheder, der opfører bygninger.

50 Sagsøgeren har for det andet anfægtet angivelsen i den anfægtede afgørelse, (punkt 13), hvorefter den relevante kundekreds både består af en specialiseret kundekreds og den brede offentlighed.

51 Ifølge sagsøgeren består markedet for metalrør af duktilt jern, navnlig beregnet til behandling af regnvand, af et meget lille antal aktører og er kun rettet mod en yderst specialiseret kundekreds, som deltager i konstruktionen af anlæggene til afledning af regn- og spildevand. Kundekredsen består i det væsentlige af franske og udenlandske lokale forvaltninger, der har fuldt kendskab til sagsøgerens varer. Den relevante kundekreds i denne sag består derfor af meget specialiserede og kvalificerede personer.

52 Sagsøgeren har til støtte for denne argumentation påberåbt sig en afgørelse af 10. februar 2005 fra Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret i sag R 411/2004-1, hvis konklusioner for så vidt angår den relevante kundekreds kan overføres direkte på denne sag.

53 Sagsøgeren er den førende virksomhed på markedet for røranlæg beregnet til regnvand, hvilket fremgår af præsentationsbrochuren for PAM PLUVIAL-serien og et uddrag fra sagsøgerens hjemmeside, der er bilagt stævningen.

54 Propamsa befinder sig derimod på ingen måde i denne sektor og har kun anvendt det ældre varemærke PAM for cement, således som det blev fastslået i den undersøgelse, sagsøgeren lod foretage.

55 Denne vare markedsføres af Propamsa over for en kundekreds, der består af privatpersoner og små byggevirksomheder, som ikke kender sagsøgeren og dennes varer.

56 Sagsøgeren har for det tredje og sidste anfægtet den anfægtede afgørelses forkastelse af sagsøgerens argument (punkt 15), hvorefter tegnet PAM uundgåeligt opfattes af den relevante specialiserede kundekreds som en henvisning til sagsøgerens selskabsnavn (»Saint-Gobain Pam«).

57 Undersøgelser, som sagsøgeren har foretaget på internettet vedrørende ordene »Pam« og »rør« på fransk, spansk og engelsk, giver kun svar vedrørende sagsøgeren og ingen vedrørende Propamsa. Sagsøgeren har til stævningen vedlagt resultaterne af undersøgelserne.

58 Dette forhold viser den verdensomspændende anseelse, som sagsøgeren har på området for røranlæg, på hvilket område Propamsa er helt fraværende. Den relevante kundekreds kan derfor i intet tilfælde antage, at de af det ansøgte varemærke omfattede varer kunne stamme fra Propamsa eller en virksomhed, der er økonomisk forbundet hermed. Denne betragtning støttes af det forhold, at alle sagsøgerens varer systematisk forsynes med varemærket PAM eller varemærker afledt heraf, såsom PAM PLUVIAL, PAM NATURAL eller PAM GLOBAL.

59 Endvidere er distributionsnettene for de varer, der er omfattet af de varemærker, på grundlag af hvilke der er nedlagt indsigelse, helt anderledes, eftersom sagsøgeren kun markedsfører sine varer direkte eller gennem selskabets datterselskaber uden for Frankrig.

60 Konklusionen i den anfægtede afgørelse vedrørende risikoen for forveksling er derfor forkert, idet en sådan risiko er helt udelukket i denne sag.

61 Harmoniseringskontoret har for det første anført, at den anfægtede afgørelse anvendte retspraksis korrekt (Rettens dom af 13.4.2005, sag T-286/03, Gillette mod KHIM — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 33), hvorefter sammenligningen af varer under indsigelsessagen skal foretages under hensyn til varemærkeansøgningens ordlyd, således som den er indgivet eller begrænset, og vilkårene for eller formålet med brugen af det ansøgte varemærke er i denne henseende uden betydning.

62 Dette gælder så meget desto mere i denne sag, da sagsøgeren ikke — med undtagelse af den ændring af varefortegnelsen, som Harmoniseringskontoret godtog den 4. juli 2002 — foretog nogen begrænsning af denne ansøgning, således som selskabet kunne have gjort på et hvilket som helst tidspunkt i overensstemmelse med artikel 44, stk. 1, i forordning nr. 40/94 og regel 13 i forordning nr. 2868/95.

63 Hvad for det andet angår den kundekreds, i forhold til hvilken risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker skal bedømmes i denne sag, har Harmoniseringskontoret anført, at de af disse varemærker omfattede varer på grund af deres generelle kendetegn kan være af interesse for både den brede offentlighed, navnlig »gør-det-selv-folk«, og for en mere specialiseret — og nødvendigvis mere opmærksom og velunderrettet — kundekreds bestående af fagfolk, navnlig inden for byggebranchen. I modsætning til det af sagsøgeren anførte identificerede den anfægtede afgørelse derfor den relevante kundekreds i denne sag korrekt.

64 Harmoniseringskontoret er under alle omstændigheder af den opfattelse, at det er ufornødent, at Retten behandler dette spørgsmål, i det omfang undersøgelsen af risikoen for forveksling i gennemsnitsforbrugerens bevidsthed er tilstrækkelig. Hvis risikoen for forveksling kan udelukkes i gennemsnitforbrugerens bevidsthed, er denne omstændighed ifølge retspraksis tilstrækkelig til at frifinde Harmoniseringskontoret, eftersom denne vurdering gælder så meget desto mere for den del af den relevante kundekreds, der består af fagfolk, hvis grad af opmærksomhed pr. definition er højere end gennemsnitsforbrugerens (Rettens dom af 12.1.2006, sag T-147/03, Devinlec mod KHIM — TIME ART (QUANTUM), Sml. II, s. 11, præmis 62).

65 Endvidere har Harmoniseringskontoret anført, at da det ældre varemærke er registreret og beskyttet i Spanien, består den relevante kundekreds i denne sag af gennemsnitsforbrugeren i denne medlemsstat.

66 Harmoniseringskontoret er for det tredje af den opfattelse, at den anfægtede afgørelse med rette først konkluderede, at de af de to omtvistede varemærker omfattede varer lignede hinanden henset til deres identiske formål og anvendelse. I modsætning til det, sagsøgeren har gjort gældende, udgør de af det ældre varemærke omfattede »byggematerialer« en helt bestemt kategori. Det fremgår af definitionen af denne kategori i den elektroniske ordbog *Le Robert*, at den relevante kundekreds i denne sag ikke har vanskeligt ved at forestille sig de forskellige typer varer, der er omfattet af denne kategori. Der er tale om uforarbejdede eller delvist forarbejdede byggematerialer samt produkter, der relativt let kan fremstilles af sådanne materialer. Den anfægtede afgørelse tillagde derfor med rette udtrykket »byggematerialer« alle de rettigheder, der knyttes til en ordlyd, der udgør en kategori med et identificeret semantisk indhold.

67 Sagsøgeren har heller ikke i denne sag kunnet udlede noget argument af den omstændighed, at et byggeri nødvendiggør et meget stort antal varer. Det er nemlig med henblik på den foreliggende sag ikke nødvendigt at sammenligne alle de varer og tjenesteydelser, der er nødvendige for et byggeri, såsom elektriske ledninger eller arkitektydelser, med de af det ansøgte varemærke omfattede varer. Således som appelkammeret anerkendte i den anfægtede afgørelse, skal sammenligningen vedrøre de generelle kendetegn ved de varer, der er omfattet af de varemærker, på grundlag af hvilke indsigelsen er nedlagt. Ifølge Harmoniseringskontoret kan det imidlertid ikke benægtes, at disse varer alle har det samme formål og anvendelse ved opførelsen af bygninger eller infrastrukturarbejder.

68 Den ovenstående betragtning bekræftes af sagsøgeren selv, som for Indsigelsesafdelingen anerkendte, at selskabets varer var beregnet til at blive brugt inden for en lang række områder, mens sagsøgeren for Retten har anført, at de ikke kun kan bruges ved byggerier, men ligeledes ved anlæg af infrastruktur til vandafledning og

-tilførsel. Det er derfor helt fastslået, at de pågældende varer alle har identiske formål og anvendelser.

69 Harmoniseringskontoret har ligeledes anført, at den anfægtede afgørelse dernæst med rette antog, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer var komplementære. Opførelse af bygninger og infrastrukturarbejder omfatter nemlig uundgåeligt anlæg af forskellige systemer, såsom røranlæg, systemer til behandling af spildevand, systemer til brandbeskyttelse og ledninger til vand til at drikke eller overrisle, som nødvendiggør anvendelse af de af det ansøgte varemærke omfattede varer. Det er derfor utænkeligt, at rør og slanger og deres dele og elementer kan anvendes ved opførelse af bygninger og infrastrukturarbejder uden anvendelse af byggematerialer, herunder cement.

70 Harmoniseringskontoret har endvidere anført, således som den anfægtede afgørelse fastslog i punkt 22, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer normalt benytter de samme distributionskanaler, sælges på de samme salgssteder og er rettet mod de samme slutbrugere, nemlig dels privatpersoner, navnlig »gør-det-selv-folk«, dels fagfolk inden for byggebranchen, navnlig byggefirmaer og gas- og vandmestre. Den relevante kundekreds har derfor naturligvis den opfattelse, at alle de af de omtvistede varemærker omfattede varer kan have den samme handelsmæssige oprindelse.

71 Ifølge Harmoniseringskontoret hviler sagsøgerens argument til anfægtelse af dette punkt i den anfægtede afgørelse udelukkende på den brug, selskabet påtænker at gøre af det ansøgte varemærke, hvilken brug imidlertid er uden betydning.

72 Harmoniseringskontoret har for det fjerde anført, at den anfægtede afgørelse med rette konkluderede, at de omtvistede varemærker lignede hinanden henset til deres

afgørende visuelle og fonetiske ligheder. Sagsøgeren har i øvrigt ikke i stævningen fremsat noget argument, der kan rejse tvivl om denne konklusion.

73 Harmoniseringskontoret har anført, at ordet »pam« ikke betyder noget på spansk. Ordet »pluvial« i det ansøgte varemærke betyder derimod på spansk »vedrørende regn«. Den anfægtede afgørelse anførte derfor med rette, at den relevante kundekreds forstod det sidstnævnte ord som en henvisning til visse kvaliteter eller egenskaber ved de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, nemlig at disse varer var beregnet til at blive brugt i regnvejr eller var særligt egnede under sådanne vilkår.

74 Harmoniseringskontoret har på baggrund af disse betragtninger og henset til retspraksis (Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25, samt Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 33 og 35) anført, at ordet »pam«, som både udgør den eneste ordbestanddel i det ældre varemærke og den ene af de to ordbestanddele i det ansøgte varemærke, er dominerende i det helhedsindtryk, som det sidstnævnte varemærke giver, hvilket sagsøgeren ikke har bestridt.

75 Harmoniseringskontoret har bemærket, at ordet »pam« visuelt og fonetisk ikke kun er det eneste ord i det ældre varemærke, men at det ligeledes er placeret som det første ord i det ansøgte varemærke. Denne placering giver ordet en særlig betydning, eftersom kundekredsen har en tendens til først at rette opmærksomheden mod et varemærkes begyndelse snarere end dets afslutning, og denne tendens er endnu mere naturlig, hvis det pågældende varemærkes begyndelse — som i denne sag — består af en bestanddel, der har særpræg og er slående både hvad angår det visuelle og det lydlige. Appelkammeret konkluderede derfor med rette, at der var en visuel og fonetisk lighed mellem de omtvistede varemærker.

76 Begrebsmæssigt har ordet »pam« ikke nogen betydning på spansk, mens ordet »pluvial« har en betydning (vedrørende regn), som gør ordet subsidiært. Sagsøgerens påstand for Retten om, at den relevante kundekreds opfatter ordet »pam« som en henvisning til selskabets nuværende selskabsnavn, og påstanden for appelkammeret om, at dette ord opfattes som en forkortelse af selskabets tidligere selskabsnavn (Pont-à-Mousson), er på ingen måde indlysende og er ikke blevet underbygget. Retten bør derfor, ligesom appelkammeret (punkt 15, andet punktum, i den anfægtede afgørelse), forkaste sagsøgerens påstande herom som ugrundede.

77 Harmoniseringskontoret har for det femte og sidste anført, at de forskellige faktorer, der i henhold til retspraksis skal tages i betragtning ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, bekræfter en sådan risiko i denne sag. Ligheden mellem de omtvistede varemærker og de heraf omfattede varer er nemlig blevet fastslået. Endvidere er det ubestridt, at det ældre varemærke har et iboende særpræg, der i hvert fald er et gennemsnitligt særpræg, for alle de varer, det betegner. Den anfægtede afgørelse antog derfor med rette, at personer i den relevante kundekreds, som husker ordet »pam« i det ældre varemærke, vil have en tendens til, når de står over for de af det ansøgte varemærke omfattede varer, at tillægge dem den samme handelsmæssige oprindelse som de varer, det ældre varemærke betegner, og dette så meget desto mere, som de pågældende varer kan udbydes sammen og gennem de samme distributionskanaler.

78 Den anfægtede afgørelse bekræftede ligeledes med rette i punkt 27, at gennemsnitsforbrugeren rimeligvis kunne antage, at det ældre varemærke er afledt af hovedvaremærket »pam« og betegner en serie af varer, der udbydes under den samme varemærkefamilie. Der er med andre ord en risiko for, at referencekundekredsen anser de omtvistede varemærker for at betegne to serier af varer, der ganske vist er særskilte, men som imidlertid stammer fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder.

Rettens bemærkninger

79 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke«. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 forstås endvidere ved ældre varemærker de mærker, som er registreret i en medlemsstat, og hvis ansøgningsdato ligger før EF-varemærkets ansøgningsdato.

80 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

81 Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (jf. Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis).

82 I denne sag skal det for det første bemærkes, at den anfægtede afgørelse konkluderede, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og

det ældre varemærke. Den anfægtede afgørelse foretog derfor ikke en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de andre varemærker, som Propamsa påberåbte sig til støtte for indsigelsen (punkt 14 og 29 i den anfægtede afgørelse).

83 Det bemærkes i denne henseende, at sagen for Retten har til formål at efterprøve lovligheden af afgørelsen truffet af appelkammeret. Denne kontrol skal derfor foretages med hensyn til de retsspørgsmål, der blev fremført for appelkammeret (Rettens dom af 7.9.2006, sag T-133/05, Meric mod KHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Sml. II, s. 2737, præmis 22). Det skal derfor undersøges, om appelkammeret med rette konkluderede, at der var en risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, uden at det er nødvendigt at tage hensyn til de andre varemærker, som Propamsa påberåbte sig til støtte for indsigelsen.

84 På baggrund af sagsøgerens argumentation vedrørende de af det ansøgte varemærke omfattede varer og vedrørende den kundekreds, som varerne er rettet mod, skal det for det andet undersøges, om appelkammeret med henblik på undersøgelsen af en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker definerede dels de af disse varemærker omfattede varer, dels den relevante kundekreds, korrekt.

— De varer, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling

85 Det bemærkes i denne henseende, at den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 krævede sammenligning af varerne skal vedrøre ordlyden af de varer, som det ældre varemærke, der er påberåbt under indsigelsen, betegner, og ikke de varer, som dette varemærke faktisk bruges for, medmindre der efter en begæring om bevis for reel brug af det ældre varemærke i den i artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning

nr. 40/94 omhandlede forstand kun føres bevis for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret (dommen i sagen PAM-PIM'S BABY-PROP, nævnt i præmis 83 ovenfor, præmis 30).

86 Således som det er anført i forbindelse med behandlingen af det første anbringende, fremsatte sagsøgeren i denne sag for første gang begæringen om bevis for reel brug af det ældre varemærke for appelkammeret, og den blev med rette afvist af appelkammeret som for sent indgivet. Appelkammeret tog derfor med rette i den anfægtede afgørelse — med henblik på sammenligningen med de af det ansøgte varemærke omfattede varer — hensyn til alle de varer, for hvilke det ældre varemærke var blevet registreret, nemlig »byggematerialer«.

87 I modsætning til det, sagsøgeren har gjort gældende (præmis 43 ovenfor), er denne kategori af varer tilstrækkelig bestemt og skal henset til betydningen af de anvendte ord anses for at omfatte ethvert uforarbejdet og delvist forarbejdet materiale, der er nødvendigt for eller nyttigt ved byggeriet, samt forholdsvis simple produkter, der er fremstillet heraf.

88 Under alle omstændigheder bemærkes det, at det ældre varemærke er et nationalt spansk varemærke, og gyldigheden af dettes registrering kan ikke anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat (MATRATZEN-dommen, nævnt i præmis 74 ovenfor, præmis 55, og Rettens dom af 21.4.2005, sag T-269/02, PepsiCo mod KHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Sml. II, s. 1341, præmis 25). I denne sag var Harmoniseringskontorets instanser derfor forpligtet til at tage hensyn til det ældre varemærkes varefortegnelse, således som den var fastsat ved registreringen af dette varemærke som nationalt varemærke.

89 Hvad i øvrigt angår de af det ansøgte varemærke omfattede varer bemærkes, at Harmoniseringskontoret i forbindelse med indsigelsessagen kun kan tage hensyn til varefortegnelsen, således som den fremgår af den pågældende varemærkeansøgning med forbehold for eventuelle ændringer heraf (dommen i sagen RIGHT GUARD XTREME sport, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 33). Sagsøgerens angivelser vedrørende de specifikke varer, som selskabet påtænker at bruge det ansøgte varemærke for, er derfor uden betydning i denne sag, idet sagsøgeren ikke har ændret den af EF-varemærkeansøgningen omfattede varefortegnelse i overensstemmelse med selskabets angivelige hensigter. Den anfægtede afgørelse tog derfor med rette ved bedømmelsen af risikoen for forveksling i denne sag hensyn til alle de varer, der var beskrevet i EF-varemærkeansøgningen, som ændret (jf. præmis 3 ovenfor), og som indleveret af sagsøgeren.

— Den relevante kundekreds

90 For så vidt angår den relevante kundekreds, i forhold til hvilken risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker skal bedømmes i denne sag, skal sagsøgerens angivelser, hvorefter den med det ansøgte varemærke tilsigtede kundekreds udelukkende er en yderst specialiseret kundekreds, der i det væsentlige består af lokale forvaltninger (jf. præmis 49 og 51 ovenfor), forkastes. Disse angivelser bygger på sagsøgerens hensigter for brugen af det ansøgte varemærke, der, således som det allerede er anført, er uden betydning.

91 Den anfægtede afgørelse anførte således med rette i punkt 13, at det henset til arten af og formålet med de af de omtvistede varemærker omfattede varer skulle antages, at den relevante kundekreds består af både en specialiseret kundekreds, nemlig fagfolk inden for bygge- og reparationsbranchen, og af den brede offentlighed, der omfatter gennemsnitsforbrugeren, som, således som Harmoniseringskontoret har anført, kan tænkes at anskaffe sig de pågældende varer til gør-det-selv-arbejde.

— Sammenligningen mellem varerne

92 Ved bedømmelsen af ligheden mellem de af de omtvistede varemærker omfattede varer skal der ifølge retspraksis tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 32, og af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 33).

93 I denne sag fremgår det af den anfægtede afgørelse (punkt 20 og 22), at appelkammeret i forbindelse med sammenligningen mellem de pågældende varer tog hensyn til den omstændighed, at de af det ældre varemærke omfattede varer og de af det ansøgte varemærke omfattede varer var varer, der kunne anvendes ved anlæg af bygninger og infrastrukturarbejder, hvilket omfattede anlæg af forskellige systemer, som anvender disse varer, såsom røranlæg, spildevandsbehandling, brandbeskyttelse, ledninger for vand til at drikke eller til overrisling. Da disse varer dermed havde et identisk anvendelsesformål og fandt identisk brug ved anlæg af bygninger og infrastrukturarbejder, konkluderede den anfægtede afgørelse med rette, at de lignede hinanden.

94 Den anfægtede afgørelses konklusion, hvorefter de af de omtvistede varemærker omfattede varer er komplementære, er ligeledes korrekt. Det skal i denne henseende bemærkes, at kompletterende varer er dem, hvorimellem der er en tæt forbindelse i den forstand, at den ene er uundværlig eller vigtig for brugen af den anden, således at forbrugerne kan antage, at ansvaret for fremstillingen af de to varer påhviler den samme virksomhed (Rettens dom af 1.3.2005, sag T-169/03, Sergio Rossi mod KHIM — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), Sml. II, s. 685, præmis 60, der blev stadfæstet ved Domstolens dom af 18.7.2006, sag C-214/05 P, Rossi mod KHIM, Sml. I, s. 7057). I denne sag er det ikke muligt, således som Harmoniseringskontoret med

rette har anført, ved anlæggelsen af de systemer, der er nævnt i ovenstående præmis, at anvende de rør og samlestykker til rør, der er omfattet af det ansøgte varemærke, uden at anvende de byggematerialer, der er omfattet af det ældre varemærke.

95 Endelig blev der ligeledes med rette i den anfægtede afgørelse i forbindelse med sammenligningen af de af de omtvistede varemærker omfattede varer taget hensyn til den omstændighed, at disse varer som hovedregel blev markedsført på de samme salgssteder og gennem de samme handelskanaler som byggematerialer. Det skal i denne henseende i overensstemmelse med fast retspraksis anføres, at hvis de af de omtvistede varemærker omfattede varer har visse fælles punkter, bl.a. derved, at de af og til markedsføres på de samme salgssteder, kan de eventuelle forskelle mellem dem ikke i sig selv udelukke muligheden for en risiko for forveksling (jf. i denne retning SISSI ROSSI-dommen, nævnt i præmis 94 ovenfor, præmis 68).

96 Den anfægtede afgørelses konklusion, hvorefter de af de omtvistede varemærker omfattede varer ligner hinanden og er komplementære, skal under disse omstændigheder godkendes. Sagsøgerens modargumenter er uden betydning og skal forkastes, i det omfang de vedrører andre varer end dem, der er omfattet af varemærkerne.

— Sammenligningen af tegnene

97 Det bemærkes, at ifølge retspraksis kan et kompliceret varemærke anses for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det

komplicerede varemærke, når denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærke fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (MATRATZEN-dommen, nævnt i præmis 74 ovenfor, præmis 33, og Rettens dom af 13.6.2006, sag T-153/03, Inex mod KHIM — Wiseman (gengivelsen af et koskind), Sml. II, s. 1677, præmis 27). Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere — og sekundært — kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning (MATRATZEN-dommen, nævnt i præmis 74 ovenfor, præmis 35).

98 I denne sag er det med rette antaget i den anfægtede afgørelses punkt 14, at ordet »pam«, hvilket er den eneste ordbestanddel i det ældre varemærke, skrevet både fra venstre til højre og fra oven og ned, udgjorde den centrale og dominerende bestanddel i det ældre varemærke. Denne bestanddel har nemlig den centrale placering i det ældre varemærke og tiltrækker sig opmærksomheden hos den forbruger, der ser varemærket, hvorved varemærkets andre bestanddele udelukkes, nemlig den farvede font og den ovale ramme, der har en helt sekundær og accessorisk betydning.

99 Da den dominerende bestanddel »pam« i det ældre varemærke er identisk med den første del af det ansøgte varemærke PAM PLUVIAL, blev det i den anfægtede afgørelse lagt til grund, at de omtvistede varemærker havde en visuel og fonetisk lighed. De adskilte sig ganske vist på grund af, at det ansøgte varemærke indeholdt ordet »pluvial«. Dette ord udgjorde imidlertid en sekundær støttebestanddel af dette sidstnævnte varemærke på grund af betydningen på spansk, der er den samme på fransk. Denne betydning får kundekredsen til at forstå ordet som en angivelse vedrørende de af det ældre varemærke omfattede varer, idet de er beregnet til at blive anvendt til regnvand eller i regnvejr. Den anfægtede afgørelse konkluderede af disse årsager i punkt 17, at den visuelle og fonetiske identitet mellem de

dominerende ordbestanddele i de omtvistede varemærker vejede tungere end deres visuelle og fonetiske forskelle, som skyldtes den sekundære bestanddel »pluvial« i det ansøgte varemærke.

100 Denne konklusion kan ligeledes godkendes. Ordbestanddelen »pam« udgør også den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke på grund af dens korte form, der er let at huske, dens manglende betydning på spansk, hvilket blev fastslået i den anfægtede afgørelse, og hvilket sagsøgeren ikke har bestridt, og dens placering først i det ansøgte varemærke, dvs. den placering, som gennemsnitsforbrugeren lægger mest mærke til (dommen i sagen PAM-PIM'S BABY-PROP, nævnt i præmis 83 ovenfor, præmis 51).

101 Da ordet »pam« ikke har nogen betydning på spansk, konkluderede den anfægtede afgørelse endvidere med rette i punkt 15, at det ikke var muligt at foretage en begrebsmæssig sammenligning mellem de omtvistede varemærker i denne sag. Den anfægtede afgørelse fastslog således, at den omstændighed, at ordet »pluvial« havde en betydning på spansk, ikke var tilstrækkelig til at knytte et bestemt begreb til det ansøgte varemærke på grund af den sekundære og accessoriske karakter af denne del af det ansøgte varemærke.

102 Den sidstnævnte betragtning kan ikke drages i tvivl på grund af sagsøgerens angivelse af, at ordbestanddelen »pam« bliver opfattet som en henvisning til sagsøgerens selskabsnavn (jf. præmis 56 ovenfor). Som det med rette er anført i den anfægtede afgørelse, er den påståede forbindelse mellem sagsøgerens tidligere og nuværende selskabsnavne og ordbestanddelen »pam« ikke åbenlys og er på ingen måde blevet bevist af sagsøgeren. Selv om det anerkendes, at ordbestanddelen »pam« kan opfattes som en henvisning til sagsøgeren, kan der under alle omstændigheder ikke fastslås nogen begrebsmæssig forskel mellem de to varemærker på dette grundlag, eftersom denne ordbestanddel ligeledes findes i det ældre varemærke.

103 Det fremgår af ovenstående, at appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelses punkt 18 konkluderede, at de omtvistede varemærker samlet set lignede hinanden.

— Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling

104 Henset til ligheden mellem de omtvistede varer og de af varemærkerne omfattede varer samt den indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, skal det, ligesom appelkammeret gjorde i den anfægtede afgørelse (punkt 28), konkluderes, at der i denne sag er en risiko for forveksling i den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 omhandlede forstand.

105 Tilstedeværelsen af ordet »pluvial« i det ansøgte varemærke udelukker ikke denne risiko, eftersom denne bestanddel, således som det med rette er anført i punkt 27 i den anfægtede afgørelse, kan føre gennemsnitsforbrugeren til at antage, at det ansøgte varemærke er et varemærke, der er afledt af et hovedvaremærke »pam«, og betegner en bestemt serie af varer, der er en del af »varemærkefamilien PAM«. Sagsøgerens angivelse af, at selskabet systematisk for sine forskellige varer bruger varemærker, der er afledt af den fælles rod »pam« (jf. præmis 58 ovenfor), underbygger faktisk denne konklusion.

106 Endelig kan argumentet om, at den relevante kundekreds forbinder ordbestanddelen »pam« med sagsøgeren på grund af selskabets påståede anseelse, under alle omstændigheder ikke tages til følge. Ud over det forhold, at bilag 13-15 til stævningen, som sagsøgeren har påberåbt sig for at godtgøre denne påståede forbindelse, er blevet afvist af de årsager, der er redegjort for i præmis 18 og 19 ovenfor, kan en sådan forbindelse, hvis den anses for fastslået, på ingen måde

udelukke en risiko for forveksling i denne sag, eftersom den relevante kundekreds kunne føres til at tro, at de af det ældre varemærke betegnede varer stammer fra sagsøgeren.

107 Det følger af ovenstående betragtninger, at sagsøgerens andet anbringende er ugrundet og skal forkastes, ligesom søgsmålet i sin helhed skal forkastes.

Sagens omkostninger

108 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling)

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Sagsøgeren, Saint-Gobain Pam SA, betaler sagens omkostninger.

Vilaras Dehousse Šváby

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. marts 2007.

E. Coulon M. Vilaras

Justitssekretær Afdelingsformand