YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

10 päivänä lokakuuta 2006 *

Asiassa T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, kotipaikka Münster (Saksa), edustajanaan asianajaja O. Spuhler,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

nmc SA, kotipaikka Raeren-Eynatten (Belgia), edustajinaan asianajajat P. Péters ja T. de Haan,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.2.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 552/2004-1), joka koskee nmc SA:n ja Armacell Enterprise GmbH:n välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 4.5.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tosiseikat

1 Armacell Enterprise GmbH (jäljempänä kantaja) teki 3.12.2001 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on ARMAFOAM.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "elastomeerisistä, lämpömuovautuvista tai kertamuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistetut tuotteet järjestelmien komponentteina tai lopputuotteina".

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 24.6.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 nmc SA (jäljempänä väliintulija) teki 9.7.2002 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui haetun tavaramerkin ja aikaisemman, 31.10.1997 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn väliintulijan sanamerkin NOMAFOAM väliseen sekaannusvaaraan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla seuraaville tuotteille:

– luokka 17: "Muovit puolivalmisteena, tiivistys-, täyte- ja eristysaineet, polyetyleenivaahto (puolivalmisteena), lämpö- ja äänieristysmateriaalit, muoviset täyteaineet, muoviset pakkaustarvikkeet (täytteet), tähän luokkaan kuuluvat

kosteutta ja kylmää eristävät aineet, äänieristysaineet, ei-metalliset taipuisat putket"

– luokka 19: "Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; tähän luokkaan kuuluvat seinien päällysteet"

– luokka 20: "Muovituotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, muoviset pakkaussäiliöt, patjat, tyynyt, erityisesti puutarhanhoidon ja/tai askartelun, urheilun, liikunnan, voimistelun ja vapaa-ajan yhteydessä tapahtuvan istuutumisen tai polvistumisen pehmusteiksi tarkoitetut muoviset pikkutyynyt"

– luokka 27: "Matot, liukuestematot, autojen matot, kynnysmatot, niinimatot; erityisesti puutarhanhoidon ja/tai askartelun, urheilun, liikunnan, voimistelun ja vapaa-ajan yhteydessä tapahtuvan istuutumisen tai polvistumisen pehmusteiksi tarkoitetut muovista valmistetut matot, kynnysmatot ja niinimatot; lattioiden päällysteet, seinien ja väliseinien päällysteet, eristävät päällysteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, seinäverhoilut (ei tekstiiliä)"

– luokka 28: "Voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin".

7 Väiteosasto hylkäsi väitteen 24.5.2004 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että koska haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki olivat riittävän erilaisia, yhteisön keskivertokuluttajalle ei syntynyt sekaannusvaaraa yhteisön alueella.

8 Väliintulija valitti väiteosaston päätöksestä 5.7.1999 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla. Väliintulija jätti 23.9.2004 valituksen perusteet sisältävän kirjelmän. Kantaja esitti 17.12.2004 huomautuksensa väliintulijan valituksesta.

9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 23.2.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 25.2.2005, sillä perusteella, että oli olemassa sekaannusvaara.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.4.2005 toimittamallaan kannekirjelmällä. Se ilmoitti, että sen patenttiasiamies C. Hano edustaisi sitä sen asianajajan rinnalla.

11 SMHV toimitti vastineensa 10.8. ja väliintulija 29.8.2005.

12 Kantaja pyysi 15.9.2005 päivätyllä kirjeellään, joka saapui ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.9.2005, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla lupaa vastauskirjelmän esittämiseen. Kantaja myös vahvisti, että sen patenttiasiamies osallistuu istuntoon.

13 Viidennen jaoston puheenjohtajan 27.9.2005 tekemällä päätöksellä vastauskirjelmän esittämistä koskeva pyyntö hylättiin. Samana päivänä päivätyllä kirjeellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ilmoitti kantajalle pyynnön hylkäämisestä, siitä, että tämä voi esittää huomautuksensa istunnossa, ja siitä, että Hano voi esiintyä istunnossa ainoastaan kantajan asianajajan läsnä ollessa ja tämän valvonnan alaisena.

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

17 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee siitä huolimatta, että siinä viitataan muodollisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan toisen virkkeen rikkomiseen, ainoastaan saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sillä perusteella, että valituslautakunta on todennut virheellisesti sekaannusvaaran olemassaolon.

Asianosaisten lausumat

18 Ensinnäkin kantaja väittää, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia.

19 Näiden tavaramerkkien ensimmäiset tavut, eli NOMAFOAMin "no" ja ARMAFOAMin "ar", ovat kantajan mukaan hyvin erilaiset. Kantaja väittää, että koska nämä tavut ovat tavaramerkkien alussa, ne kiinnittävät helpommin kuluttajan huomion. Kantajan mukaan lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuus on näin ollen heikko.

20 Merkityssisällön samankaltaisuuden osalta kantaja väittää, että koska sanoja "armafoam" ja "nomafoam" ei sellaisinaan esiinny kyseessä olevissa kielissä, kohdeyleisö pitää niitä keksittyinä sanoina. Kantaja kuitenkin katsoo, että kohdeyleisö pitää riidanalaisten tavaramerkkien toista osaa eli englannin kielen sanaa "foam" puhtaasti kuvailevana näiden tavaramerkkien kattamille tuotteille. Tältä osin kantaja katsoo, että englanti on kohdeyleisön kannalta merkityksellinen kieli arvioitaessa merkityssisällön samankaltaisuutta. Riidanalaisten tavaramerkkien "foam"-osalla on kantajan mukaan näin ollen erittäin heikko erottamiskyky. Kantaja väittää, että tämän vuoksi kyseisten tavaramerkkien ensimmäisten osien "arma" ja

"noma", jotka ovat kohdeyleisöön nähden selvästi erilaisia ja jotka eivät viittaa mihinkään yhteiseen merkityssisältöön, merkitys kasvaa. Nämä ensimmäiset osat, joilla on erityinen erottamiskyky, muodostavat riidanalaisten tavaramerkkien hallitsevat osat tavaramerkkien synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa.

21 Näin ollen kantaja väittää, että kohdeyleisö ei kiinnitä huomiota riidanalaisten tavaramerkkien puhtaasti kuvailevaan loppuosaan vaan näiden tavaramerkkien alkuosiin, jotka eivät ole kuvailevia ja joilla on selvä erottamiskyky. Kantajan mukaan riidanalaiset tavaramerkit eivät siten ole merkityssisällöltään samankaltaisia. Se huomauttaa myös, että valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä esittänyt mitään seikkoja merkityssisällön samankaltaisuuden osoittamiseksi.

22 Kantaja väittää valituslautakunnan todenneen laittomasti, että tavaramerkkien loppuosa "foam" hallitsee tavaramerkkien synnyttämässä kokonaisvaikutelmassa, kun oikeuskäytännössä muotoutuneen periaatteen mukaan sanojen alku on yleensä erottava, koska se jää muistiin. Kantajan mukaan valituslautakunta on myös todennut, että yhteinen osa "foam" oli kuvaileva kyseessä oleville tuotteille. Kantaja toteaa, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin kuvailevalta osalta voi puuttua erottamiskyky, mikä on ristiriidassa valituslautakunnan arvioinnin kanssa ja minkä vuoksi riidanalainen päätös on kumottava.

23 Toiseksi ja toissijaisesti kantaja väittää, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet eivät ole samankaltaisia. Kantajan mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut vaahtomateriaalista valmistetut tuotteet eivät ole samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 20 kuuluvien muovituotteiden kanssa. Kantajan mukaan samankaltaisuutta ei myöskään ole aikaisemman tavaramerkin kattamien muiden tuotteiden osalta.

24 Kantaja huomauttaa, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa ainoastaan todennut, että tavaramerkkihakemus koski muun muassa elastomeeri-

sistä ja lämpömuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistettuja tuotteita, että aikaisemman tavaramerkin kattamat, luokkaan 20 kuuluvat tuotteet oli valmistettu muovista, ja että muovit, kumit ja elastiset polymeerit olivat samankaltaisia materiaaleja, joita voidaan käyttää useiden 20 luokkaan kuuluvien tuotteiden, kuten mattojen, patjojen ja pikkutyynyjen valmistukseen.

25 Kantajan mukaan se seikka, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet voidaan valmistaa samasta materiaalista, ei riitä tuotteiden pitämiseen samankaltaisina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta on kantajan mukaan siten tulkinnut virheellisesti tavaroiden samankaltaisuuden edellytystä.

26 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet. Niiden mukaan valituslautakunta on todennut oikein sekaannusvaaran olemassaolon. Joka tapauksessa väliintulija katsoo, että tavaroiden vertaamista koskevat kantajan väitteet on jätettävä tutkimatta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] [1] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

1 – Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on virheellinen.

28 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).

29 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta).

30 Tämän kokonaisarvioinnin on tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä 29 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta).

31 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 28 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta).

32 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan tavaramerkin erilaisia yksityiskohtia (edellä 29 kohdassa mainittu asia

SABEL, tuomion 23 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta ja asia T-355/02, Mülhens v. SMVH – Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 41 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta).

33 Lopuksi yhteisön tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan mukaisesta yhtenäisestä luonteesta johtuu, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on suojattu samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Aikaisemmat yhteisön tavaramerkit muodostavat esteen kaikille myöhemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka vahingoittavat niiden suojaa, vaikka näin olisikin vain tietyn yhteisön alueen kuluttajien käsityksen perusteella. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaista periaatetta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen riittää, että ehdoton hylkäysperuste on voimassa ainoastaan osassa yhteisöä, sovelletaan analogisesti myös silloin, kun kyse on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta suhteellisesta hylkäysperusteesta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 59 kohta; edellä 32 kohdassa mainittu asia ZIRH, tuomion 36 kohta; yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta ja asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 33 kohta).

34 Ensinnäkin on todettava kohdeyleisön määrittämisen osalta, kuten valituslautakunta (riidanalaisen päätöksen 8 ja 9 kohta) ja osapuolet ovat todenneet, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja aikaisemman tavaramerkin

kattamia tavaroita voidaan myydä laajalle yleisölle, joka käsittää sekä ammattilaiset että ei-ammattilaiset. Kohdeyleisö muodostuu siten yhteisön kaikista kuluttajista.

35 Toiseksi tavaroiden vertaamisen osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että tavaramerkkihakemuksen erittäin laaja tavaroiden määrittely sisälsi myös aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Näiden jälkimmäisten joukosta valituslautakunta mainitsi erityisesti eräät 20 luokkaan kuuluvat tavarat eli muovituotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, matot, patjat ja pikkutyynyt, jotka voidaan valituslautakunnan mukaan valmistaa samasta pohjamateriaalista kuin haetun tavaramerkin kattamat tuotteet. Valituslautakunta totesi näin ollen, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat hyvin samankaltaisia tai jopa samoja (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).

36 Kantaja väittää, antamatta mitään erityistä selitystä, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet eivät ole samankaltaisia. Lisäksi kantajan mukaan se seikka, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet voidaan valmistaa samasta materiaalista, ei riitä tuotteiden pitämiseen samankaltaisina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta on kantajan mukaan siten tulkinnut virheellisesti tavaroiden samankaltaisuuden edellytystä.

37 SMHV on samaa mieltä valituslautakunnan toteamuksen kanssa, jonka mukaan tuotteet ovat samankaltaisia, mutta se päätyy siihen eri perustein. SMHV katsoo, toisin kuin valituslautakunta, että haetun tavaramerkin kattamat tuotteet eivät sisällä tiettyjä aikaisemman tavaramerkin kattamia tuotteita vaan että aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet, erityisesti "[luokkaan 20] kuuluvat muovituotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin" – ryhmä, jossa SMHV:n mukaan ei rajoiteta käytettävää muovityyppiä eikä muovituotteen käyttöä – sisältävät haetun tavaramerkin kattamat tuotteet.

38 Väliintulija väittää, että kantajan tuotteita koskevat väitteet on jätettävä tutkimatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaisesti, koska niitä ei ole esitetty SMHV:ssä käydyssä menettelyssä. Toissijaisesti väliintulija on samaa mieltä valituslautakunnan näkemyksen kanssa, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksen sanamuoto on siinä tarkoitettujen tuotteiden osalta niin laaja, että se sisältää aikaisemman tavaramerkin kattamat, luokkaan 20 kuuluvat tuotteet. Väliintulija esittää joitakin kaupallisia asiakirjoja, jotka se oli esittänyt jo SMHV:ssä.

39 Sen väitteen osalta, jonka mukaan kantajan tuotteita koskevat väitteet on jätettävä tutkimatta, on syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta (ks. asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Asetuksen N:o 40/94 puitteissa tämä valvonta on kyseisen asetuksen 74 artiklan mukaan tehtävä ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (ks. asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta ja asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 17 kohta). Lisäksi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan nojalla asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

40 Näin ollen on tutkittava, onko kantaja muuttanut riidan kohdetta väittäessään ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat erilaisia.

41 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyllä väitteellä saatetaan SMHV:n käsiteltäväksi kysymys riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta.

42 Näin on myös silloin, kun SMHV tai joku menettelyn asianosaisista ei pidä tarpeellisena tutkia kysymystä kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden samuudesta tai samankaltaisuudesta, koska tavaramerkeillä on todettu olevan niin suuria eroja, että ne sulkevat joka tapauksessa pois sekaannusvaaran. Se seikka, että esillä olevassa asiassa kantaja on väiteosastossa myöntänyt tavaramerkkien kattamien tuotteiden saattavan mahdollisesti olla samoja ja että se on valituslautakunnassa todennut, ettei kysymystä tuotteiden samankaltaisuudesta tarvinnut ratkaista riidanalaisten tavaramerkkien väitetyt erot huomioon ottaen, ei aiheuta sitä, että SMHV ei enää olisi toimivaltainen käsittelemään kysymystä siitä, ovatko kyseisten tavaramerkkien kattamat tuotteet samankaltaisia tai samoja. Tämä seikka ei myöskään poista kantajalta oikeutta riitauttaa, valituslautakunnassa käsitellyn riidan tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen rajoissa, valituslautakunnan tältä osin tekemää arviointia (ks. vastaavasti asia T-360/03, Frischpack v. SMHV (Juustopakkauksen muoto), tuomio 23.11.2004, Kok. 2004, s. II-4097, 32–35 kohta).

43 On todettava, että kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämät väitteet tuotteiden vertailusta eivät poikkea valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetun riita-asian puitteista. Kantaja vain kyseenalaistaa valituslautakunnan tältä osin tekemän arvioinnin ja päättelyn. Siten kantaja ei ole näillä väitteillä muuttanut riita-asian kohdetta, ja ne voidaan näin ollen tutkia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

44 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (edellä 28 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta; asia T-203/02, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2811, 65 kohta ja asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 31 kohta).

45 Esillä olevassa asiassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden määritelmä on erittäin laaja, koska se kattaa tuotteet, jotka ovat "järjestelmien komponentteja tai lopputuotteita", eli periaatteessa minkä tahansa tuotteen. Määritelmän ainoa rajoitus liittyy näiden tuotteiden valmistusmateriaaliin: kyse on elastomeerisistä, lämpömuovautuvista tai kertamuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistetuista tuotteista.

46 Aikaisempi tavaramerkki puolestaan kattaa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa mainitsemien, luokkaan 20 kuuluvien tuotteiden lisäksi monia muitakin tuotteita, joista suurin osa voi vastata kuvausta "järjestelmien komponenteista" tai "lopputuotteista" ja olla valmistettu vaahtomateriaaleista.

47 Kantaja ei missään vaiheessa väitä, että sen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetuilla vaahtomateriaaleilla on sellaisia kemiallisia tai fyysisiä erityisominaisuuksia, että niitä käytetään ainoastaan sellaisten erityistuotteiden valmistukseen, joita ei löydy aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden luettelosta.

48 Kantaja ainoastaan väittää kannekirjelmän 65 kohdassa, että vaahtomateriaalista valmistetut tuotteet ja luokkaan 20 kuuluvat muovituotteet eivät ole samankaltaisia, ja lisää, että myöskään muiden aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden kanssa samankaltaisuutta ei ole.

49 Tällä kantajan väitteellä, jota ei ole lainkaan perusteltu, ei kyseenalaisteta valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa tekemää arviointia, jonka mukaan "muovi, kumi ja elastiset polymeerit" ovat samankaltaisia materiaaleja, ja joka tapauksessa seuraavat toteamukset osoittavat sen vääräksi.

50 Ensinnäkin, ja kuten SMHV toteaa vastineessaan, elastomeeriset, lämpömuovautuvat ja kertamuovautuvat vaahtomateriaalit ovat muovimateriaaleja. Kantaja itse asiassa näyttää myöntävän tämän seikan viitatessaan kannekirjelmänsä 63 kohdassa siihen mahdollisuuteen, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet voidaan valmistaa samasta pohjamateriaalista.

51 Toiseksi kantajan väite on ristiriidassa sen tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimisen yhteydessä puolustaman kannan kanssa, jonka mukaan loppuliite "foam" on puhtaasti kuvaileva riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden osalta (kannekirjelmän 43 kohta). Kantaja nimittäin myöntää siten epäsuorasti, että väliintulijan tavaramerkin kattamat tuotteet ovat myös vaahtomateriaalista valmistettuja tuotteita.

52 Kolmanneksi niistä asiakirjoista, jotka väliintulija on esittänyt SMHV:n menettelyssä ja liittänyt vastineeseensa, ilmenee, että kantaja valmistaa tavaramerkillä ARMAFOAM tavaramerkkihakemuksen sisältämää määritelmää vastaavia tuotteita, jotka ovat samoja tai vastaavia kuin jotkut väliintulijan tavaramerkillä NOMAFOAM myymät tuotteet, eli vaahtomateriaalista tehdyt pakkaussuojat särkyviä tavaroita varten. Nämä asiakirjat antavat konkreettisen, vaikkakin vain tiettyihin tuotteisiin rajoitetun kuvan riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuudesta tai samuudesta. Lisäksi kantaja ei suullisessa käsittelyssä vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen pystynyt uskottavasti osoittamaan vääräksi, että jotkut tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tuotteet kilpailivat suoraan väliintulijan aikaisemmalla tavaramerkillä alla myymien tuotteiden kanssa.

53 Edellä olevasta seuraa, että kantaja ei pysty osoittamaan vääräksi valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan "tavaramerkkihakemuksen sanamuoto (elastomeerisistä, lämpömuovautuvista vaahtomateriaaleista valmistetut tuotteet) on riittävän laaja sisältääkseen aikaisemmassa rekisteröinnissä yksityiskohtaisesti esitetyt tuotteet (muovituotteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin)" (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).

54 Tällä valituslautakunnan arvioinnilla ei myöskään tehdä, toisin kuin kantaja väittää, toteamusta tuotteiden samankaltaisuudesta riippuvaiseksi ainoastaan siitä, että näiden tuotteiden valmistukseen käytetään samaa pohjamateriaalia. Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa käsitellyt tuotteiden valmistukseen käytettäviä materiaaleja ainoastaan siksi, että tavaramerkkihakemuksessa tuotteet määriteltiin ennemminkin niiden perusmateriaalin ("vaahto") kuin niiden mahdollisesti hyvinkin laajan luonteen ("järjestelmien komponentit ja lopputuotteet") mukaan.

55 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että haetun tavaramerkin kattamien tuotteiden kuvaus ja aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden kuvaus olivat päällekkäisiä, ja päätellyt, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti samankaltaisia tai jopa samoja.

56 Mitä tulee kolmanneksi riidanalaisten tavaramerkkien vertailuun, valituslautakunta on todennut näiden tavaramerkkien samankaltaisuuden erityisesti ei-englanninkielisen kohdeyleisön näkökannalta (riidanalaisen päätöksen 23 kohta).

57 Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisällön osalta valituslautakunta on todennut, että nämä tavaramerkit olivat kokonaisuutena arvioiden keksittyjä rakenteita, joilla ei ollut mitään merkityssisältöä ja joita ei siksi voitu verrata merkityssisällön osalta (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Valituslautakunta on kuitenkin katsonut, että kyseessä olevien tuotteiden kuluttajien joukossa ainoastaan englanninkieliset kuluttajat saattoivat spontaanisti erottaa riidanalaisista tavaramerkeistä loppuliitteen "foam", joka tarkoittaa englanniksi "vaahtoa" (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

58 Kantaja väittää pääasiallisesti, että riidanalaiset tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia. Tältä osin se katsoo, että koska koko kohdeyleisö voi spontaanisti pitää loppuliitettä "foam" tuotteita kuvailevana, tämä yleisö ei kiinnitä huomiota tähän loppuliitteeseen vaan keskittää huomionsa riidanalaisten tavaramerkkien alkuosiin "arma" ja "noma", joilla, vaikka niillä olisikin joku merkitys, ei ainakaan ole mitään merkityssisällön samankaltaisuutta millään yhteisön kielellä.

59 SMHV ja väliintulija ovat samaa mieltä ei-englanninkielisten kuluttajien osalta valituslautakunnan kannan kanssa, jonka mukaan merkityssisältöä ei voi vertailla. Englanninkielisten kuluttajien osalta SMHV katsoo, että se seikka, että nämä tunnistavat riidanalaisissa tavaramerkeissä englannin kielen "vaahtoa" tarkoittavan sanan, ei ole riittävä merkityssisällön samankaltaisuuden toteamiseksi. Väliintulija puolestaan katsoo, että tämän seikan vuoksi riidanalaiset tavaramerkit ovat suhteellisen samankaltaisia merkityssisältönsä osalta.

60 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunnan arviointi on perusteltu ainakin ei-englanninkielisiä kuluttajia koskien, joiden osalta ei ole syytä vertailla riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisältöä. Tältä osin kantajan kanta, jonka mukaan sekä ei-englanninkieliset että englanninkieliset kuluttajat tunnistavat spontaanisti loppuliitteen "foam" tarkoittavan englanniksi "vaahtoa" ja siten kuvailevan riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tuotteita, on ilmeisen virheellinen; lisäksi mikään asiakirja-aineistossa ei tue tätä kantaa.

61 Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta päätyi suuriin samankaltaisuuksiin ei-englanninkieliseen yleisöön nähden (riidanalaisen päätöksen 11–19 kohta). Se nimittäin katsoi, että riidanalaisilla tavaramerkeillä oli kuusi yhteistä kirjainta kahdeksasta kirjaimesta ja kolme yhteistä tavua neljästä tavusta ja että vaikka etuliitteet "ar" ja "no" sijaitsivat riidanalaisten tavaramerkkien alussa, ne eivät kuitenkaan poistaneet näiden tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta. Väliintulija ja SMHV ovat samalla kannalla.

62 Englanninkielisen yleisön osalta valituslautakunta totesi, että loppuliitteen "foam" kuvailevuus pikemminkin lisäsi riidanalaisten tavaramerkkien kokonaisuuden ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta tähän yleisöön nähden (riidanalaisen päätöksen 16 ja 17 kohta). SMHV katsoo, että tämän loppuliitteen kuvailevuuden johdosta yleisö kiinnittää ennemminkin huomiota riidanalaisten tavaramerkkien alkuosiin "arma" ja "noma", jotka ovat riittävän erilaisia.

63 Kantaja puolestaan katsoo, että koska etuliitteet "ar" ja "no" sijaitsevat riidanalaisten tavaramerkkien alussa, ne erottavat selvästi näiden tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan. Se väittää myös, että etuliitteet "arma" ja "noma", jotka sen mukaan ovat riidanalaisten tavaramerkkien hallitsevat osat, ovat selvästi erottavia ulkoasun ja lausuntatavan osalta.

64 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että riidanalaisten tavaramerkkien ainoat ulkoasun ja lausuntatavan erot, jotka ei-englanninkielinen yleisö voi objektiivisesti havaita, syntyvät näiden tavaramerkkien etuliitteistä "ar" ja "no".

65 Tältä osin on toki totta, että kuluttajat voivat kiinnittää enemmän huomiota sanamerkkien alkuosaan kuin niiden seuraaviin osiin (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 81 kohta ja asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 64 ja 65 kohta). Tämä toteamus ei kuitenkaan päde kaikissa tapauksissa (ks. vastaavasti asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 50 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 48 kohta). Missään tapauksessa sillä ei voida kyseenalaistaa edellä 29–32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä esitettyä periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimisen on perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, koska yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia.

66 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, kuten valituslautakunta, väliintulija ja SMHV, että ei-englanninkielisen yleisön osalta riidanalaisten tavaramerkkien etuliitteiden "ar" ja "no" ero ei siitä huolimatta, että ne sijaitsevat tavaramerkkien alussa, poista vaikutelmaa kyseisten tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan huomattavasta samankaltaisuudesta, mikä johtuu siitä, että tavaramerkit ovat yhtä pitkiä (kummassakin kahdeksan kirjainta ja neljä tavua), ja siitä, että yllä mainittua eroa lukuun ottamatta nämä tavaramerkit ovat täysin samoja ulkoasultaan (kuusi kirjainta samassa järjestyksessä: "m", "a", "f", "o", "a", "m") ja lausuntatavaltaan ("ma", "fo", "am").

67 Tästä seuraa, että riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ainakin ei-englanninkielisen yleisön osalta. Näin ollen ja kun otetaan huomioon, että tämän yleisön osalta merkityssisällön vertailulla ei ole merkitystä, on todettava, että nämä tavaramerkit ovat samankaltaisia tähän yleisöön nähden.

68 Kun otetaan huomioon tämä toteamus ja edellä 33 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, jonka mukaan aikaisemmat yhteisön tavaramerkit muodostavat esteen kaikille myöhemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka vahingoittavat niiden suojaa, vaikka näin olisikin vain tietyn yhteisön alueen kuluttajien käsityksen perusteella, on todettava, että valituslautakunta on päätöksen 19 kohdassa perustellusti todennut, että riidanalaiset tavaramerkit olivat samankaltaisia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ilman että on tarpeen tutkia kysymystä näiden tavaramerkkien samankaltaisuudesta englanninkieliseen yleisöön nähden.

69 Kaikesta edellä olevasta seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hylättävä perusteettomana. Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

70 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Armacell Enterprise GmbH velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ja nmc SA:n oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä lokakuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja