WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (piąta izba)
z dnia 10 października 2006 r. *

W sprawie T-172/05

Armacell Enterprise GmbH, z siedzibą w Münster (Niemcy), reprezentowana przez adwokata O. Spuhlera,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

* Język postępowania: angielski.

nmc SA, z siedzibą w Raeren-Eynatten (Belgia), reprezentowana przez adwokatów P. Pétersa i T. de Haana,

interwenient,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 23 lutego 2005 r. (sprawa R 552/2004-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między nmc SA a Armacell Enterprise GmbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (piąta izba),

w składzie: M. Vilaras, prezes, F. Dehousse i D. Šváby, sędziowie,
sekretarz: K. Andová, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 4 maja 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

1 W dniu 3 grudnia 2001 r. Armacell Enterprise GmbH (zwana dalej „skarżącą") dokonała zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1) z późniejszymi zmianami.

2 Zgłoszony znak towarowy to oznaczenie słowne ARMAFOAM.

3 Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 20 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków towarowych z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „wyroby z elastomerowej, termoplastycznej lub duroplastycznej pianki w postaci składników systemu lub gotowych wyrobów".

4 W dniu 24 czerwca 2002 r. zgłoszenie zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych*.

5 W dniu 9 lipca 2002 r. nmc SA (zwana dalej „interwenientem") wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego.

6 W uzasadnieniu sprzeciwu wskazano na istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, polegające na ryzyku pomylenia zgłoszonego znaku towarowego z wcześniejszym słownym wspólnotowym znakiem towarowym NOMAFOAM, do którego uprawniony jest interwenient, zarejestrowanego w dniu 31 października 1997 r. dla następujących towarów:

— klasa 17: „wyroby z tworzyw sztucznych półprzetworzonych, materiały wypełniające, uszczelniające i izolacyjne, pianka polietylenowa (substancja półprzetworzona), materiały służące do izolacji termicznej i akustycznej,

materiały z tworzyw sztucznych służące do izolacji, materiały z tworzyw sztucznych służące do pakowania (izolacji), substancje chroniące przed wilgocią i zimnem ujęte w tej klasie, materiały do izolacji akustycznej, niemetalowe rury giętkie;

— klasa 19: „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, wykładziny murowe i ścienne ujęte w tej klasie";

— klasa 20: „wyroby z tworzyw sztucznych nieujęte w innych klasach, opakowania z tworzyw sztucznych, materace, poduszki i podkładki z tworzyw sztucznych służące jako podparcie, w szczególności do siedzenia lub klęczenia w trakcie pracy w ogrodzie lub majsterkowania, uprawiania sportu, gimnastyki, rekreacji i rozrywki";

— klasa 27: „dywany, maty antypoślizgowe, dywaniki samochodowe, maty i słomianki; dywaniki, maty i wycieraczki z tworzyw sztucznych służące jako podparcie, w szczególności do siedzenia lub klęczenia w trakcie pracy w ogrodzie lub majsterkowania, uprawiania sportu, gimnastyki, rekreacji i rozrywki; materiały do pokrywania podłóg; wykładziny murowe i ścienne, pokrycia izolacyjne nieujęte w innych klasach, nietekstylne obicia ścienne";

— klasa 28: „artykuły gimnastyczne i sportowe nieujęte w innych klasach".

7 Decyzją z dnia 24 maja 2004 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił sprzeciw na tej podstawie, że zgłoszony znak towarowy i znak wcześniejszy różnią się od siebie na tyle, by wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd przeciętnego konsumenta wspólnotowego na terytorium tejże Wspólnoty.

8 W dniu 5 lipca 2004 r. interwenient wniósł do OHIM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94, odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W dniu 23 września 2004 r. złożył on pismo, w którym przedstawił uzasadnienie odwołania. W dniu 17 grudnia 2004 r. skarżąca przedstawiła swoje uwagi odnośnie do odwołania wniesionego przez interwenienta.

9 Decyzją z dnia 23 lutego 2005 r., o której skarżącą powiadomiono pismem z dnia 25 lutego 2005 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją"), Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie, uzasadniając swoje rozstrzygnięcie występowaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Przebieg postępowania i żądania stron

10 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 29 kwietnia 2005 r. skarżąca wniosła skargę będącą przedmiotem niniejszego postępowania. Skarżąca wskazała, że oprócz reprezentującego ją adwokata w jej imieniu występuje również rzecznik patentowy C. Hano.

11 OHIM i interwenient złożyli odpowiednio w dniach 10 i 29 sierpnia 2005 r. swoje odpowiedzi na skargę.

12 W piśmie z dnia 15 września 2005 r., które wpłynęło do sekretariatu Sądu w dniu 19 września 2005 r., skarżąca wniosła — na podstawie art. 135 § 2 regulaminu Sądu — o udzielenie jej zgody na złożenie repliki. Potwierdziła również, że jej rzecznik patentowy weźmie udział w rozprawie.

13 Postanowieniem z dnia 27 września 2005 r. prezes piątej izby Sądu oddalił wniosek o umożliwienie przedstawienia repliki. W piśmie z tego samego dnia sekretarz Sądu powiadomił o tym skarżącą, stwierdzając w uzasadnieniu, że będzie miała ona możliwość przedstawienia swoich uwag na rozprawie. Zaznaczył także, że C. Hano będzie miał możliwość zabierania głosu na rozprawie tylko w obecności reprezentującego skarżącą adwokata i pod jego nadzorem.

14 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

15 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

16 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

17 W uzasadnieniu żądania stwierdzenia nieważności skarżąca wskazuje tylko na jedną podstawę zaskarżenia, która — mimo formalnego odniesienia do naruszenia art. 43 ust. 5 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 — dotyczy wyłącznie naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, polegającego na niesłusznym stwierdzeniu przez Izbę Odwoławczą występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

Argumenty stron

18 Skarżąca twierdzi po pierwsze, że kolidujące znaki towarowe nie są podobne.

19 Jej zdaniem pierwsze sylaby tych znaków, mianowicie „no" w przypadku NOMAFOAM i „ar" w przypadku ARMAFOAM, bardzo różnią się między sobą. Z uwagi na to, że sylaby te znajdują się na początku oznaczeń, łatwiej przyciągają one uwagę konsumentów. Stopień podobieństwa pod względem brzmienia i wyglądu nie jest zatem wysoki.

20 Jeśli chodzi o podobieństwo koncepcyjne, skarżąca podnosi, że skoro wyrazy „armafoam" i „nomafoam" nie występują jako takie w odnośnych językach, właściwy krąg odbiorców skłonny będzie postrzegać je jako słowa wymyślone. Skarżąca twierdzi natomiast, że druga część kolidujących znaków towarowych, angielski wyraz „foam", postrzegana będzie przez właściwy krąg odbiorców jako opisowa w stosunku do towarów oznaczanych tymi znakami. Skarżąca uważa, że — jeśli chodzi o ocenę podobieństwa koncepcyjnego — język angielski jest z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców językiem decydującym. Odróżniający charakter elementu „foam", występującego w kolidujących znakach towarowych, jest zatem bardzo słaby. Tym bardziej istotne są w związku z tym pierwsze części tych znaków, „arma" i „noma", które stanowią dla właściwego kręgu odbiorców

określenia wyraźnie różne, nieodsyłające do żadnych z powszechnie rozumianych pojęć. Z uwagi na to, że te pierwsze części mają szczególnie odróżniający charakter, w całościowym wrażeniu wywoływanym przez kolidujące znaki towarowe są one elementami dominującymi.

21 Skarżąca twierdzi zatem, że właściwy krąg odbiorców nie zwróci uwagi na wyłącznie opisową końcówkę kolidujących znaków, lecz zauważy ich pierwszą część, która w ogóle nie jest opisowa i posiada wyraźnie odróżniający charakter. Dlatego też kolidujące znaki towarowe nie wykazują jej zdaniem żadnego podobieństwa koncepcyjnego. Poza tym skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza nie wskazała w zaskarżonej decyzji żadnego dowodu świadczącego o istnieniu koncepcyjnego podobieństwa znaków.

22 W ocenie skarżącej Izba Odwoławcza nieprawidłowo uznała, że całościowe wrażenie wywoływane przez kolidujące znaki towarowe zdominowane jest przez ich końcówkę „foam". W orzecznictwie utrwalił się natomiast pogląd, zgodnie z którym jeśli początek wyrazu ma charakter odróżniający, to on zwykle zachowuje się w pamięci. Izba Odwoławcza stwierdziła także, że identyczna część znaków „foam" jest opisowa w stosunku do towarów oznaczanych tymi znakami. Jednak zgodnie z orzecznictwem Trybunału opisowa część znaku towarowego, może jednak nie posiadać charakteru odróżniającego. Ustalenia Izby Odwoławczej sprzeczne są z tym orzecznictwem, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji.

23 Po drugie skarżąca twierdzi dodatkowo, że towary oznaczane kolidującymi znakami towarowymi nie są podobne. Wyroby z pianki, o których mowa w zgłoszeniu, i towary z tworzyw sztucznych należące do klasy 20, objęte wcześniejszym znakiem towarowym, nie są jej zdaniem podobne. To samo dotyczy innych towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym.

24 W pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza ograniczyła się do stwierdzenia, że zgłoszenie dotyczy między innymi wyrobów z pianki elastomerowej

i termoplastycznej, że objęte wcześniejszym znakiem towarowym towary należące do klasy 20 wytwarzane są z tworzyw sztucznych i że plastik, kauczuk i elastomery są materiałami podobnymi, które mogą być wykorzystywane do wytwarzania wielu towarów należących do klasy 20, jak na przykład mat, materacy i podkładek.

25 Okoliczność, że towary oznaczane kolidującymi znakami mogą być wytwarzane z tego samego materiału, nie wystarcza, by uznać te towary za podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza nieprawidłowo zinterpretowała zatem przesłankę dotyczącą podobieństwa towarów.

26 OHIM i interwenient zaprzeczają twierdzeniom skarżącej. W ich ocenie Izba Odwoławcza słusznie uznała, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd występuje. Interwenient kwestionuje w każdym razie dopuszczalność zarzutów skarżącej dotyczących porównania towarów.

Ocena Sądu

27 Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że w wyniku sprzeciwu uprawnionego z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli „z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

28 Zgodnie z orzecznictwem prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd jest prawdopodobieństwo, że odbiorcy mogliby dojść do przekonania, iż dane towary lub usługi pochodzą od tego samego przedsiębiorstwa lub — odpowiednio — od przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo [wyroki Trybunału: z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 29; z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17; wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM — Petit Liberto (Fifties), Rec. str. II-4359, pkt 25].

29 Z orzecznictwa wynika także, że prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników występujących w danej sprawie (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Canon, pkt 16; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Fifties, pkt 26).

30 Jeśli chodzi o wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne podobieństwo znaków towarowych, ta całościowa ocena powinna opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (wymieniony w pkt 29 powyżej wyrok w sprawie SABEL, pkt 23).

31 Ta całościowa ocena powinna uwzględniać pewną współzależność między czynnikami, które brane są pod uwagę, a w szczególności współzależność między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczanych. Niewielkie podobieństwo określonych towarów lub usług może bowiem zostać zrekompensowane wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Canon, pkt 17; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 19; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Fifties, pkt 27).

32 Ponadto należy stwierdzić, że sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd decydującą rolę. Przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego

poszczególnych detali [wymieniony w pkt 29 powyżej wyrok w sprawie SABEL, pkt 23; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok Sądu w sprawie Fifties, pkt 28; wyrok Sądu z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mülhens przeciwko OHIM — Zirh International (ZIRH), Rec. str. II-791, pkt 41]. Dla potrzeb tej całościowej oceny przyjmuje się, że przeciętny konsument danych towarów jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny. Poza tym należy mieć na uwadze, że przeciętny konsument nieczęsto ma okazję dokonywania bezpośredniego porównania różnych znaków towarowych, lecz zmuszony jest polegać na niedoskonałym obrazie tych znaków zachowanym w swej pamięci. Trzeba także mieć na uwadze okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może się różnić w zależności od rodzaju towarów lub usług (wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26; wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Fifties, pkt 28).

33 Wreszcie należy zauważyć, że z jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego — o którym mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 — wynika, iż wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy podlega takiej samej ochronie we wszystkich państwach członkowskich. Można się zatem skutecznie powoływać na wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe w stosunku do wszystkich późniejszych zgłoszeń znaków, które mogłyby naruszyć ich ochronę, nawet gdyby dotyczyło to postrzegania znaków przez konsumentów tylko na części terytorium wspólnotowego. Wynika z tego, że zasadę ustanowioną w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94, w myśl której dla odmowy rejestracji znaku towarowego wystarczy, by bezwzględna podstawa odmowy rejestracji występowała tylko na części terytorium Wspólnoty, stosuje się przez analogię również do względnej podstawy odmowy rejestracji wymienionej w art. 8 ust.1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 59; wymieniony w pkt 32 powyżej wyrok w sprawie ZIRH, pkt 36; wyrok Sądu z dnia 6 października 2004 r. w sprawach połączonych od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03 New Look przeciwko OHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), Zb.Orz. str. II-3471, pkt 34; wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. str. II-715, pkt 33].

34 Jeśli chodzi w pierwszej kolejności o określenie właściwego kręgu odbiorców, należy za Izbą Odwoławczą (pkt 8 i 9 zaskarżonej decyzji) i stronami zauważyć, że towary wymienione w zgłoszeniu i towary objęte znakiem wcześniejszym mogą być

sprzedawane szerokiej grupie konsumentów, zarówno profesjonalistów, jak i nieprofesjonalistów. Właściwy krąg odbiorców stanowią zatem wszyscy konsumenci Wspólnoty.

35 Po drugie, jeśli chodzi o porównanie towarów, w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że bardzo szerokie ujęcie towarów w zgłoszeniu zawiera w sobie towary objęte znakiem wcześniejszym. Wśród tych ostatnich Izba Odwoławcza wskazała w szczególności na niektóre towary należące do klasy 20, mianowicie wyroby z tworzyw sztucznych nieujęte w innych klasach, maty, materace i podkładki, w odniesieniu do których stwierdziła ona zasadniczo, że mogą być wytwarzane z tych samych materiałów podstawowych co towary objęte zgłoszonym znakiem towarowym. Izba Odwoławcza orzekła zatem, że towary objęte kolidującymi znakami są bardzo podobne, wręcz identyczne (pkt 21 zaskarżonej decyzji).

36 Skarżąca uważa — nie przedstawiając jednak w tej mierze żadnego bliższego uzasadnienia — że towary objęte kolidującymi znakami nie są podobne. Poza tym twierdzi ona zasadniczo, że okoliczność, iż towary objęte kolidującymi znakami towarowymi mogą być wytwarzane z tych samych materiałów podstawowych, nie wystarcza, by uznać, że są to towary podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Zatem Izba Odwoławcza nieprawidłowo zinterpretowała przesłankę dotyczącą podobieństwa towarów.

37 OHIM podziela stanowisko Izby Odwoławczej o podobieństwie towarów, uzasadniając je jednak w odmienny sposób. W przeciwieństwie do Izby Odwoławczej OHIM uważa, że to nie towary ujęte w zgłoszeniu obejmują niektóre towary, do oznaczania których służy znak wcześniejszy, lecz że towary objęte znakiem wcześniejszym, a w szczególności „wyroby [z klasy 20] z tworzyw sztucznych nieujęte w innych klasach" — kategoria, która zdaniem OHIM jest nieograniczona, zarówno jeśli chodzi o rodzaj użytego tworzywa sztucznego, jak i sposób wykorzystania wyrobu z tworzywa sztucznego — obejmują towary wymienione w zgłoszeniu.

38 Interwenient twierdzi, że zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sądu nie jest dopuszczalne podnoszenie przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem nowych twierdzeń dotyczących towarów, jeśli nie zostały one podniesione w postępowaniu przed OHIM. Dodatkowo interwenient podziela stanowisko Izby Odwoławczej, zgodnie z którym katalog towarów ujętych w zgłoszeniu jest tak szeroki, że zawiera on w sobie należące do klasy 20 towary objęte znakiem wcześniejszym. Interwenient przedstawia Sądowi dokumenty handlowe, które były wcześniej przedstawiane w postępowaniu przed OHIM.

39 Jeśli chodzi w pierwszej kolejności o zarzucaną skarżącej niedopuszczalność podnoszonych przez nią twierdzeń dotyczących towarów, należy przypomnieć, że skarga wnoszona do Sądu na podstawie art. 63 ust. 2 rozporządzenia 40/94 ma na celu kontrolę legalności decyzji izb odwoławczych [zob. wyroki Sądu: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T-247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II-5301, pkt 46; z dnia 22 października 2003 r. w sprawie T-311/01 Éditions Albert René przeciwko OHIM — Trucco (Starix), Rec. str. II-4625, pkt 70 i wskazane tam orzecznictwo]. W świetle przepisów rozporządzenia nr 40/94, a w szczególności jego art. 74, kontrola ta powinna być sprawowana przy uwzględnieniu takich faktycznych i prawnych ram sporu, jakie zostały określone w postępowaniu przed izbą odwoławczą [wyroki Sądu: z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-194/01 Unilever przeciwko OHIM (Owalna tabletka), Rec. str. II-383, pkt 16; z dnia 1 lutego 2005 r., w sprawie T-57/03 SPAG przeciwko OHIM — Dann i Backer (HOOLIGAN), Zb.Orz. str. II-287, pkt 17]. Poza tym zgodnie z art. 135 § 4 regulaminu Sądu pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.

40 Należy zatem zbadać, czy podnosząc po raz pierwszy przed Sądem, że towary objęte kolidującymi znakami towarowymi różnią się między sobą, skarżąca zmieniła przedmiot sporu.

41 W tym miejscu należy zauważyć, że jeśli sprzeciw wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego oparty jest na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, OHIM ma obowiązek wypowiedzenia się w kwestii identyczności bądź podobieństwa towarów i usług objętych kolidującymi znakami.

42 Obowiązek taki istnieje nawet wówczas, gdy OHIM lub jedna ze stron postępowania uznają, że nie ma potrzeby badania kwestii identyczności czy też podobieństwa towarów lub usług, z uwagi na stwierdzone występowanie dużych różnic między samymi znakami, które w każdym razie pozwala wykluczyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Dlatego okoliczność, że w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca przyznała, iż towary objęte omawianymi znakami towarowymi mogą być identyczne i że w postępowaniu przed Izbą Odwoławcza twierdziła, iż kwestię podobieństwa towarów można pominąć z uwagi na podnoszone różnice między znakami towarowymi, w żaden sposób nie zwalniała OHIM z obowiązku ustalenia, czy objęte tymi znakami towary są podobne bądź identyczne. Okoliczność ta nie skutkuje tym bardziej pozbawieniem skarżącej prawa kwestionowania ustaleń Izby Odwoławczej w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że czyniąc to, nie przekracza ona ram prawnych i faktycznych sporu określonych w postępowaniu przed tą izbą [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie T-360/03 Frischpack przeciwko OHIM (Kształt pudełka na ser), Zb.Orz. str. II-4097, pkt 32–35].

43 Należy stwierdzić, że podniesione przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem zarzuty dotyczące porównania towarów nie wykraczają poza ramy sporu, który przedstawiony został do rozstrzygnięcia Izbie Odwoławczej. Skarżąca ogranicza się bowiem do zakwestionowania oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą i jej uzasadnienia. Z powyższego wynika, że podnosząc omawiane zarzuty, skarżąca nie zmieniła przedmiotu sporu i że zarzuty te można w związku z tym dopuścić.

44 Zgodnie z orzecznictwem przy dokonywaniu oceny podobieństwa towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy towary te konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają [wymieniony w pkt 28 powyżej wyrok w sprawie Canon, pkt 23; wyroki Sądu: z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie T-203/02 Sunrider przeciwko OHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), Zb.Orz. str. II-2811, pkt 65; z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie T-359/02 Chum przeciwko OHIM — Star TV (STAR TV), Zb.Orz. str. II-1515, pkt 31].

45 W niniejszej sprawie definicja towarów wymienionych w zgłoszeniu jest — jak na naturę tych towarów — niezwykle szeroka, albowiem obejmuje ona towary występujące w postaci „składników systemu lub gotowych wyrobów", czyli praktycznie niemal wszystkie towary. Jedynym zawartym w tej definicji ograniczeniem jest materiał, z jakiego towary te powinny być wytworzone: chodzi o towary wyprodukowane z pianki elastomerowej, termoplastycznej lub duroplastycznej.

46 Z kolei wcześniejszy znak towarowy służy do oznaczania — poza wymienionymi przez Izbę Odwoławczą w pkt 21 zaskarżonej decyzji produktami należącymi do klasy 20 — szerokiej gamy towarów, z których większość może odpowiadać opisowi „składniki systemu" lub „wyroby gotowe" i być wytworzona z pianki.

47 Skarżąca nie twierdziła, że wymieniona przez nią w zgłoszeniu pianka wykazuje właściwości chemiczne lub fizyczne, które sprawiałyby, by była ona zarezerwowana do wytwarzania bardzo szczególnych produktów, których nie ma na liście towarów, do oznaczania których służy znak wcześniejszy.

48 Skarżąca ogranicza się do stwierdzenia w pkt 65 skargi, że wyroby z pianki nie są podobne do towarów z tworzyw sztucznych należących do klasy 20 i że dotyczy to także pozostałych towarów objętych wcześniejszym znakiem towarowym.

49 Za pomocą tego stwierdzenia, niepopartego zresztą żadnymi dowodami, skarżąca nie jest w stanie podważyć oceny dokonanej przez Izbę Odwoławczą w pkt 21 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którą „plastik, kauczuk i elastomery" są materiałami podobnymi. Stwierdzeniu temu przeczą poza tym przedstawione poniżej okoliczności.

50 Po pierwsze — jak zauważa OHIM w odpowiedzi na skargę — pianki elastomerowe, termoplastyczne i duroplastyczne nie są niczym innym, jak tworzywami sztucznymi. Wydaje się zresztą, że skarżąca to przyznaje, wskazując w pkt 63 skargi, że towary objęte kolidującymi znakami mogą być wytwarzane z tych samych materiałów podstawowych.

51 Po drugie, twierdzenie skarżącej pozostaje w sprzeczności z jej stanowiskiem odnośnie do oceny podobieństwa oznaczeń, zgodnie z którym człon „foam" ma charakter „wyłącznie opisowy" w stosunku do towarów, do których oznaczania służą kolidujące znaki towarowe. W ten sposób skarżąca przyznaje w sposób dorozumiany, że do towarów objętych znakiem towarowym interwenienta należą również towary wytworzone z pianki.

52 Po trzecie, z dokumentów przedstawionych przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM i załączonych do jego odpowiedzi na skargę wynika, że skarżąca wytwarza pod znakiem towarowym ARMAFOAM towary odpowiadające definicji zwartej w zgłoszeniu znaku, które są identyczne lub podobne do niektórych towarów wprowadzanych do obrotu przez interwenienta pod znakiem towarowym NOMA-FOAM, a mianowicie piankowe profile ochronne do pakowania towarów kruchych. Dokumenty te stanowią zatem dowód na podobieństwo lub identyczność towarów objętych kolidującymi znakami towarowymi; dowód, który choć dotyczący jedynie niektórych towarów, jest jednak dowodem konkretnym. Poza tym skarżąca — odpowiadając na rozprawie na pytanie Sądu — nie była w stanie rzeczywiście zaprzeczyć temu, że niektóre towary wymienione w zgłoszeniu konkurują bezpośrednio z towarami wprowadzanymi do obrotu przez interwenienta pod wcześniejszym znakiem towarowym.

53 Z powyższego wynika, że skarżącej nie udało się podważyć prawidłowości dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą „sformułowanie zawarte w zgłoszeniu znaku towarowego (wyroby z pianki elastomerowej lub termoplastycznej) jest dostatecznie szerokie, by pomieścić towary, których dotyczy wcześniejsza rejestracja (wyroby z tworzyw sztucznych nieujęte w innych klasach" (pkt 21 zaskarżonej decyzji).

54 Ponadto wbrew twierdzeniom skarżącej, w dokonanej przez Izbę Odwoławczą ocenie wcale nie uzależniono stwierdzenia występowania podobieństwa towarów wyłącznie od ustalenia, że do ich wytworzenia wykorzystuje się te same materiały podstawowe. Izba Odwoławcza wskazała w pkt 21 zaskarżonej decyzji materiały służące do wyrobu tych towarów tylko dlatego, że wymienione w zgłoszeniu towary zdefiniowane zostały nie tyle ze względu na ich potencjalnie bardzo szeroki charakter („składniki systemu lub gotowe wyroby"), lecz ze względu na materiał, z jakiego powstały („pianka").

55 Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 21 zaskarżonej decyzji, że opis towarów objętych zgłoszonym znakiem towarowym i opis towarów objętych znakiem wcześniejszym częściowo się pokrywają, stwierdzając w związku z tym, iż objęte kolidującymi znakami towarowymi towary są podobne, jeśli nie identyczne, w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

56 Po trzecie, jeśli chodzi o porównanie kolidujących znaków towarowych, Izba Odwoławcza orzekła o ich podobieństwie, w szczególności z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców, składającego się z odbiorców nieanglojęzycznych (pkt 23 zaskarżonej decyzji).

57 Jeśli chodzi w pierwszej kolejności o porównanie kolidujących znaków towarowych pod względem koncepcyjnym, Izba Odwoławcza stwierdziła, że znaki te — rozpatrywane w całości — stanowią fantazyjne konstrukcje nieposiadające żadnego spójnego znaczenia i że w związku z tym nie da się przeprowadzić ich porównania na płaszczyźnie koncepcyjnej (pkt 18 zaskarżonej decyzji). Izba Odwoławcza uznała jednak, że spośród konsumentów właściwych towarów tylko konsumenci anglojęzyczni są w stanie spontanicznie wyodrębnić w kolidujących znakach towarowych człon „foam" odpowiadający angielskiemu słowu oznaczającemu „pianę albo piankę" (pkt 13 zaskarżonej decyzji).

58 Skarżąca twierdzi zasadniczo, że kolidujące znaki nie wykazują żadnego podobieństwa koncepcyjnego. Na poparcie tego twierdzenia wskazuje, że skoro człon „foam" może być postrzegany spontanicznie przez właściwy krąg odbiorców jako czysto opisowy w odniesieniu do danych towarów, odbiorcy ci nie zwrócą na ten człon uwagi, koncentrując się na początkowych częściach składowych kolidujących znaków: „arma" i „noma", które — o ile w ogóle nie są pozbawione znaczenia — nie wykazują przynajmniej żadnego podobieństwa koncepcyjnego w żadnym z języków Wspólnoty.

59 OHIM i interwenient przychylają się do stanowiska Izby Odwoławczej odnośnie do konsumentów nieanglojęzycznych, zgodnie z którym to stanowiskiem nie ma potrzeby przeprowadzania porównania znaków pod względem koncepcyjnym. Jeśli chodzi o konsumentów anglojęzycznych, OHIM jest zdania, że okoliczność, iż są oni w stanie zidentyfikować w kolidujących znakach towarowych angielskie słowo oznaczające „pianę albo piankę", nie wystarcza, by orzec o występowaniu podobieństwa koncepcyjnego. Interwenient z kolei jest zdania, że z powyższej okoliczności da się wywieść występowanie względnego podobieństwa koncepcyjnego kolidujących znaków towarowych.

60 Sąd uważa, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena jest prawidłowa, przynajmniej jeśli chodzi o konsumentów nieanglojęzycznych, w odniesieniu do których nie ma potrzeby porównywania znaków towarowych pod względem koncepcyjnym. Stanowisko skarżącej, zgodnie z którym konsumenci nieanglojęzyczni, podobnie jak ich anglojęzyczni odpowiednicy, spontanicznie zidentyfikują człon „foam" jako angielski wyraz oznaczający „pianę albo piankę", a zatem jako określenie opisowe w stosunku do towarów objętych kolidującymi znakami, jest oczywiście błędne. Nie zostało ono zresztą poparte żadnymi dowodami.

61 Odnośnie do porównania kolidujących znaków towarowych pod względem wizualnym i fonetycznym Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że jeśli chodzi o odbiorców nieanglojęzycznych znaki te wykazują duże podobieństwo (pkt 11–19 zaskarżonej decyzji). Izba ta stwierdziła, że na łączną liczbę ośmiu liter i czterech sylab występujących w każdym z dwóch kolidujących znaków, mają one wspólnych sześć liter i wspólne trzy sylaby, oraz że elementy „ar" i „no" — choć znajdują się na początku kolidujących znaków — nie są w stanie znieść podobieństwa tych znaków na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Interwenient i OHIM przychylają się do tego stanowiska.

62 Izba Odwoławcza uznała, że jeśli chodzi o odbiorców anglojęzycznych, opisowy charakter członu „foam" może raczej zwiększyć ogólne podobieństwo wizualne i fonetyczne kolidujących znaków (pkt 16 i 17 zaskarżonej decyzji). OHIM uważa, że opisowy charakter tego członu powinien raczej skłonić tych odbiorców do skupienia uwagi na początkowych elementach kolidujących znaków „arma" i „noma", które wyraźnie różnią się między sobą.

63 Skarżąca natomiast jest zdania, że z uwagi na umiejscowienie elementów „ar" i „no" na początku kolidujących znaków towarowych znaki te wyraźnie różnią się między sobą pod względem wizualnym i fonetycznym. Twierdzi ona także, że człony „arma" i „noma", które w jej ocenie stanowią elementy dominujące kolidujących znaków towarowych, wyraźnie różnią się między sobą pod względem wizualnym i fonetycznym.

64 Sąd stwierdza, że jedynym różnicami wizualnymi i fonetycznymi kolidujących znaków towarowych, które można obiektywnie uznać za możliwe do zauważenia przez nieanglojęzycznych odbiorców są elementy „ar" i „no".

65 Rzeczywiście prawdą jest, iż początkowa część znaku towarowego może przyciągać uwagę konsumenta w większym stopniu niż części następujące po niej [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 17 marca 2004 r. w sprawach połączonych T-183/02 i T-184/02 El Corte Inglés przeciwko OHIM — González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Rec. str. II-965, pkt 81; z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L'Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 64 i 65]. Jednak to twierdzenie nie zawsze będzie adekwatne [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 50; z dnia 6 lipca 2004 r. w sprawie T-117/02 Grupo El Prado Cervera przeciwko OHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), Zb.Orz. str. II-2073, pkt 48]. W każdym razie nie jest ona w stanie podważyć zasady wyrażonej w orzecznictwie przywołanym w pkt 29–32 niniejszego wyroku, zgodnie z którą prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd należy oceniać całościowo, z uwagi na to, że przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali.

66 W niniejszej sprawie Sąd podziela zdanie Izby Odwoławczej, interwenienta i OHIM, zgodnie z którym w przypadku odbiorców nieanglojęzycznych różnica między występującymi w kolidujących znakach towarowych elementami „ar" i „no" nie jest w stanie — mimo ich umiejscowienia na początku znaku — znieść wrażenia istnienia dużego podobieństwa wizualnego i fonetycznego tych znaków. Podobieństwo to wynika zarówno z faktu, iż znaki te mają identyczną długość (każdy z nich posiada osiem liter i cztery sylaby), jak i z tego, że poza wymienioną wyżej różnicą znaki te są absolutnie identyczne zarówno pod względem wizualnym (sześć liter umieszczonych w jednakowej kolejności: „m", „a", „f", „o", „a", „m"), jak i fonetycznym („ma", „fo", „am").

67 Wynika z tego, że na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej kolidujące znaki towarowe sąd podobne, przynajmniej dla odbiorców nieanglojęzycznych. Z powyższego względu oraz z uwagi na fakt, że porównywanie tych znaków pod względem koncepcyjnym jest w przypadku tego kręgu odbiorców pozbawione sensu, należy stwierdzić, że omawiane znaki towarowe są dla tego kręgu odbiorców znakami podobnymi.

68 W świetle powyższego stwierdzenia i przywołanego w pkt 33 powyżej orzecznictwa — zgodnie z którym na wcześniejsze wspólnotowe znaki towarowe można się skutecznie powoływać w stosunku do wszystkich późniejszych zgłoszeń znaków, które mogłyby naruszyć ich ochronę, nawet gdyby dotyczyło to postrzegania znaków przez konsumentów tylko na części terytorium wspólnotowego — należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała w pkt 19 zaskarżonej decyzji, że kolidujące znaki towarowe są podobne w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, bez konieczności rozstrzygania kwestii, czy znaki te są również podobne dla anglojęzycznego kręgu odbiorców.

69 Z powyższych rozważań wynika, że jedyną podstawę skargi o stwierdzenie nieważności, dotyczącą naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, należy oddalić jako bezzasadną. W związku z tym skarga podlega oddaleniu.

W przedmiocie kosztów

70 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (piąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Armacell Enterprise GmbH zostaje obciążona własnymi kosztami, a także kosztami poniesionymi przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) oraz nmc SA.

Vilaras Dehousse Šváby

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 10 października 2006 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon M. Vilaras