SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 10. oktobra 2006*

V zadevi T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, s sedežem v Münstru (Nemčija), ki jo zastopa O. Spuhler, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje,

* Jezik postopka: angleščina.

nmc SA, s sedežem v Raeren-Eynattenu (Belgija), ki ga zastopata P. Péters in T. de Haan, odvetnika,

katere predmet je tožba proti odločbi prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. februarja 2005 (zadeva R 552/2004-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med nmc SA in Armacell Enterprise GmbH,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, F. Dehousse in D. Šváby, sodnika,
sodna tajnica: K. Andová, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 4. maja 2006,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Armacell Enterprise GmbH (v nadaljevanju: tožeča stranka) je 3. decembra 2001 vložila prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero se zahteva registracija, je besedni znak ARMAFOAM.

3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razred 20 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957 v revidirani in spremenjeni obliki in ustrezajo naslednjemu opisu: „proizvodi iz pene, izdelane iz elastomerov po termoplastičnem ali termoaktivnem postopku kot sestavni del sistema ali za končni proizvod“.

4 Zahteva za registracijo je bila objavljena 24. junija 2002 v *Biltenu znamk Skupnosti*.

5 Nmc SA (v nadaljevanju: intervenient) je 9. julija 2002 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložil ugovor zoper zahtevano registracijo prijavljene znamke.

6 Razlog v podporo ugovoru je bila verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med prijavljeno znamko in intervenientovo prejšnjo besedno znamko Skupnosti NOMAFOAM, ki je bila registrirana 31. oktobra 1997 za te proizvode:

— razred 17: „polizdelki iz umetnih snovi za rabo v proizvodnji, tesnilni, mašilni in izolacijski material, delno obdelana polietilenska pena, materiali za zvočno in toplotno izolacijo, materiali za tapeciranje iz plastike, materiali za blazinjenje,

polnjenje in embaliranje iz plastike, hidrotesne in toplotno izolirne snovi iz tega razreda, materiali za zvočno izolacijo, gibke nekovinske cevi“;

— razred 19: „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; stenske prevleke za zidove in prevleke iz tega razreda“;

— razred 20: „izdelki iz plastike, ki jih ne obsegajo drugi razredi, posode za embalažo iz plastike, vzmetnice, blazine, plastične blazinice za oporo, zlasti pri sedenju in/ali klečanju pri delu v vrtu in/ali pri opravljanju manjših opravil, pri športnih dejavnostih, telovadbi, rekreaciji in preživljanju prostega časa“;

— razred 27: „preproge, protidrsne preproge, avtomobilski predpražniki, predpražniki, rogoznice; preproge, rogoznice in predpražniki iz plastike za oporo, zlasti pri sedenju in/ali klečanju pri delu na vrtu in/ali pri opravljanju manjših opravil, pri športnih dejavnostih, telovadbi, rekreaciji in preživljanju prostega časa; talne prevleke, stenske prevleke, izolacijske prevleke, ki jih ne obsegajo drugi razredi, netekstilne tapete“;

— razred 28: „izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi“.

7 Z odločbo z dne 24. maja 2004 je oddelek za ugovore UUNT zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da je razlika med prijavljeno in prejšnjo znamko zadostna, da ne obstaja verjetnost zmede pri povprečnem potrošniku Skupnosti na ozemlju Skupnosti (točka 3 izpodbijane odločbe).

8 Intervenient je 5. julija 2004 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložil pritožbo na UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore. 23. septembra 2004 je predložil odgovor z obrazložitvijo pritožbe. Tožeča stranka je 17. decembra 2004 predložila pripombe glede intervenientove pritožbe.

9 Z odločbo z dne 23. februarja 2005, ki je bila pritožniku pisno sporočena 25. februarja 2005 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je prvi odbor za pritožbe UUNT ugodil pritožbi z obrazložitvijo, da obstaja verjetnost zmede.

Postopek in predlogi strank

10 Tožeča stranka je 29. aprila 2005 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo. Navedla je, da jo bo poleg njenega odvetnika zastopal svetovalec patentnega urada C. Hano.

11 UUNT in intervenient sta 10. oziroma 29. avgusta 2005 vložila vsak svoj odgovor na tožbo.

12 Z dopisom z dne 15. septembra 2005, ki je v sodno tajništvo Sodišča prve stopnje prispel 19. septembra 2005, je tožeča stranka v skladu s členom 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje zaprosila za možnost vložitve replike. Tožeča stranka je tudi potrdila sodelovanje patentnega urada na obravnavi.

13 Zahteva za vložitev replike je bila zavrnjena z odločbo predsednika petega senata Sodišča prve stopnje z dne 27. septembra 2005. Z dopisom z istega dne je sodni tajnik obvestil tožečo stranko o zavrnitvi z obrazložitvijo, da lahko predloži svoje pripombe med obravnavo in da lahko med njo C. Hano svoje mnenje predstavi samo v prisotnosti in pod nadzorom odvetnika tožeče stranke.

14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

17 Tožeča stranka navaja samo en tožbeni razlog, in sicer – kljub sklicu na kršitev člena 43(5), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 – kršitev člena 8(1)(b) iste Uredbe z obrazložitvijo, da je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil obstoj verjetnosti zmede.

Trditve strank

18 Prvič, tožeča stranka navaja, da nasprotujoči si znamki nista podobni.

19 Začetna zloga teh znamk – „no“ za NOMAFOAM oziroma „ar“ za ARMAFOAM – sta zelo različna. Glede na to, da stojita na začetku znaka, lažje pritegneta potrošnikovo pozornost. Slušna in vidna podobnost sta torej majhni.

20 Glede pojmovne podobnosti tožeča stranka navaja, da bo upoštevna javnost besedi „armafoam“ in „nomafoam“, ki kot takšni ne obstajata v zadevnih jezikih, dojela kot izmišljeni. Vendar tožeča stranka meni, da bo drugi del nasprotujočih si znamk, angleško besedo „foam“ – upoštevna javnost dojela izključno kot opis proizvodov, označenih s tema znamkama. Tožeča stranka tako meni, da je pri oceni pojmovne podobnosti glede na upoštevno javnost odločilen angleški jezik. Razlikovalni učinek končnega dela nasprotujočih si znamk, „foam“, je torej zelo majhen. Zaradi tega je

toliko pomembnejši začetni del omenjenih znamk, „arma“ in „noma“, ki za upoštevno javnost pomeni del besede, ki ne spominja na noben skupni pojem. Ta prva dela s posebnim razlikovalnim učinkom sta glede na celotni vtis znamk prevladujoči sestavini nasprotujočih si znamk.

21 Tožeča stranka torej trdi, da pozornost upoštevne javnosti ne bo usmerjena na zadnji, izključno opisni del nasprotujočih si znamk, ampak na prvi del znamk, ki nikakor ni opisen in ima očiten razlikovalni učinek. Zaradi tega ni nikakršne pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znamkama. Med drugim odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni predložil nobenega elementa, ki bi kazal na to, da obstaja pojmovna podobnost.

22 Odbor za pritožbe je nezakonito trdil, da celotni vtis nasprotujočih si znamk naredi končni del omenjenih znamk, „foam“, v skladu z načelom, ustaljenim s sodno prakso, pa je, da v spominu običajno ostane začetek besed z razlikovalnim učinkom. Odbor za pritožbe je tudi potrdil, da enak del, „foam“, opisuje označene proizvode. Na podlagi sodne prakse Sodišča pa opisni del znamke ne more imeti razlikovalnega učinka, kar je v nasprotju s presojo odbora za pritožbe in mora povzročiti razveljavitev izpodbijane odločbe.

23 Drugič in podredno, tožeča stranka trdi, da proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, niso podobni. Proizvodi iz pene, na katere se nanaša prijavljena znamka, in proizvodi iz plastike iz razreda 20, označeni s prejšnjo znamko, niso podobni. Enako velja za druge proizvode, označene s prejšnjo znamko.

24 Odbor za pritožbe se v točki 21 izpodbijane odločbe omeji na trditvi, da prijava za znamko med drugim zajema proizvode iz pene, izdelane iz elastomerov in po

termoplastičnem postopku, in da so bili proizvodi iz razreda 20, označeni s prejšnjo znamko, narejeni samo iz plastike, kavčuk in elastični polimeri pa so bili podobni materiali, ki jih je mogoče uporabiti za proizvodnjo večje količine proizvodov iz razreda 20, kot so preproge, predpražniki, rogoznice, vzmetnice in blazinice.

25 Možnost izdelave proizvodov, označenih z nasprotujočima si znamkama, iz enakih materialov pa ni dovolj, da bi se jih opredelilo kot podobne v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe je torej napačno presodil pogoj za podobnost proizvodov.

26 UUNT in intervenient nasprotujeta trditvam tožeče stranke. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede. V vsakem primeru intervenient izpodbija dopustnost trditev tožeče stranke glede primerjave proizvodov.

Presoja Sodišča prve stopnje

27 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.

28 V skladu s sodno prakso obstaja verjetnost zmede, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali morebiti iz ekonomsko povezanih podjetij (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17, ter sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25).

29 Po tej sodni praksi je treba verjetnost zmede v javnosti presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; sodbi Canon, točka 28 zgoraj, točka 16, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28 zgoraj, točka 18, in Fifties, točka 28 zgoraj, točka 26).

30 Ta celovita presoja verjetnosti zmede mora glede vidne, slušne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu znamk, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče sestavine (sodba SABEL, točka 29 zgoraj, točka 23).

31 Ta celovita presoja zajema določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in predvsem med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako se lahko nizka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi in storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (sodbe Canon, točka 28 zgoraj, točka 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28 zgoraj, točka 19, in Fifties, točka 28 zgoraj, točka 27).

32 Poleg tega je vtis znamk, ki ga ima povprečen potrošnik o zadevnih proizvodih in storitvah, pomemben pri celoviti presoji verjetnosti zmede. Povprečen potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in se ne spušča v preverjanje njenih različnih podrobnosti (sodbi SABEL, točka 29 zgoraj, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer,

točka 28 zgoraj, točka 25, ter sodbi Sodišča prve stopnje Fifties, točka 28 zgoraj, točka 28, in z dne 3. marca 2004 v zadevi Mühlens proti UUNT – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, str. II-791, točka 41). Povprečen potrošnik zadevnih proizvodov se za celovito presojo obravnava kot normalno obveščen ter primerno pozoren in preudaren. Treba je sicer upoštevati, da ima povprečen potrošnik le redko možnost neposredne primerjave različnih znamk in mora zaupati njihovim nepopolnim podobam, ki jih je ohranil v spominu. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (sodbi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28 zgoraj, točka 26, in Fifties, točka 28 zgoraj, točka 28).

33 Končno, iz enotnega značaja znamke Skupnosti, določenega v členu 1(2) Uredbe št. 40/94, izhaja, da je prejšnja znamka Skupnosti na enak način varovana v vseh državah članicah. Prejšnje znamke zato onemogočajo vsako naknadno prijavo znamk, ki bi posegale v njihovo varovanost, pa čeprav samo glede dojemanja potrošnikov v delu Skupnosti. Iz tega sledi, da se načelo v členu 7(2) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega je obstoj absolutnega razloga za zavrnitev samo v delu Skupnosti dovolj za zavrnitev registracije znamke, po analogiji uporablja tudi v primeru relativnega razloga za zavrnitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 59; ZIRH, točka 32 zgoraj, točka 36; z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 34, in z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 33).

34 Prvič, glede opredelitve upoštevne javnosti je treba, kot meni odbor za pritožbe in stranke, ugotoviti, da se proizvodi, označeni v prijavi znamke, in tisti, ki so označeni

s prejšnjo znamko, lahko tržijo v širši javnosti, tako strokovni kot nestrokovni. Upoštevna javnost je torej sestavljena iz vseh potrošnikov Skupnosti.

35 Drugič, odbor za pritožbe je v bistvu v točki 21 izpodbijane odločbe glede primerjave proizvodov menil, da zelo široka opredelitev proizvodov v prijavi znamke zajema proizvode, ki so označeni s prejšnjo znamko. Med zadnjimi je odbor za pritožbe posebej omenil določene proizvode iz razreda 20, torej izdelke iz plastike, ki jih ne obsegajo drugi razredi, in sicer predpražnike, rogoznice, preproge, vzmetnice in blazinice, torej proizvode, za katere odbor za pritožbe v bistvu poudarja, da jih je mogoče izdelati iz enakega osnovnega materiala kot tiste, ki so označeni s prijavljeno znamko. Odbor za pritožbe je torej ugotovil, da obstaja velika podobnost, celo enakost, med proizvodi, označenimi z nasprotujočima si znamkama (točka 21 izpodbijane odločbe).

36 Brez predložitve posebne razlage tožeča stranka ugotavlja, da proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, niso podobni. Dalje v bistvu navaja, da možnost proizvodnje proizvodov, označenih z nasprotujočima si znamkama, iz enakega osnovnega materiala ne zadostuje za podobnost proizvodov v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe je torej napačno presodil pogoj za podobnost proizvodov.

37 UUNT se strinja z ugotovitvami odbora za pritožbe, da obstaja podobnost med proizvodi, a jih drugače obrazloži. Drugače kot odbor meni, da proizvodi prijavljene znamke ne zajemajo določenih proizvodov prejšnje znamke, ampak da proizvodi prejšnje znamke, še posebej „izdelki [iz razreda 20] iz plastike, ki jih ne obsegajo drugi razredi“ – kategorija, ki po mnenju UUNT ni omejena niti glede na vrsto uporabljene plastike niti glede na uporabo izdelka iz plastike – zajemajo proizvode prijavljene znamke.

38 Intervenient navaja, da so trditve tožeče stranke glede proizvodov pred Sodiščem prve stopnje na podlagi člena 135(4) Poslovnika nedopustne in bi morale biti predložene v postopku pred UUNT. Podredno se intervenient strinja z mnenjem odbora za pritožbe, na podlagi katerega je besedilo prijave znamke glede označenih proizvodov tako široko, da zajema označene proizvode prejšnje znamke in proizvode iz razreda 20. Intervenient je predložil različne tržne dokumente, ki jih je že predložil UUNT.

39 Glede domnevne nedopustnosti trditev tožeče stranke o proizvodih je treba najprej opozoriti, da tožba, vložena pri Sodišču prve stopnje na podlagi člena 63(2) Uredbe št. 40/94, zajema nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 70 in navedena sodna praksa). V okviru Uredbe št. 40/94 je ta nadzor z uporabo njenega člena 74 treba opraviti glede na dejansko in pravno stanje spora, kot je predložen odboru za pritožbe (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Ploščica jajčaste oblike), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 16, in z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 17). S pisnimi vlogami v skladu s členom 135(4) Poslovnika pa ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

40 Zato je treba preveriti, ali je tožeča stranka spremenila predmet postopka, s tem ko pred Sodiščem prve stopnje prvič trdi, da so označeni proizvodi nasprotujočih si znamk različni.

41 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se z ugovorom zoper registracijo znamke Skupnosti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 postavlja UUNT vprašanje enakosti ali podobnosti označenih proizvodov in storitev nasprotujočih si znamk.

42 Enako velja, ko UUNT ali ena od strank postopka meni, da ni treba preveriti vprašanja enakosti ali podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev, ker so bile ugotovljene velike razlike med znamkami, ki v vsakem primeru izključujejo verjetnost zmede. Dalje okoliščina, da se je v obravnavani zadevi tožeča stranka pred oddelkom za ugovore strinjala, da bi lahko bili označeni proizvodi morebiti enaki, in nato pred odborom za pritožbe izjavila, da ni mogoče obravnavati vprašanja podobnosti proizvodov zaradi domnevne razlike, ki ločuje nasprotujoči si znamki, nikakor ne pomeni, da si UUNT ne postavlja vprašanja, ali so označeni proizvodi zadevnih znamk podobni ali enaki. Ta okoliščina zato tožeči stranki ne odvzema pravice, da v okviru pravnega in dejanskega okvira pred odborom za pritožbe izpodbija trditve zadnje stopnje o tem predmetu (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. novembra 2004 v zadevi Frischpack proti UUNT (Oblika posode za sir), T-360/03, ZOdl., str. II-4097, točke od 32 do 35).

43 Zato je treba ugotoviti, da se trditve tožeče stranke pred Sodiščem prve stopnje glede primerjave proizvodov ne oddaljujejo od predmeta postopka, kot je bil predložen odboru za pritožbe. Tožeča stranka v tem pogledu pravzaprav izpodbija trditve in obrazložitve te stopnje. Iz tega sledi, da tožeča stranka s svojimi trditvami ni spremenila predmeta postopka in so torej dopustne pred Sodiščem prve stopnje.

44 Kot izhaja iz sodne prakse, je treba za presojo podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med proizvodi ali storitvami, in še posebej njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost oziroma dopolnilnost (sodba Canon, točka 28 zgoraj, točka 23; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., str. II-2811, točka 65, in z dne 4. maja 2005 v zadevi Chum proti UUNT – Star TV (STAR TV), T-359/02, ZOdl., str. II-1515, točka 31).

45 Opredelitev proizvodov iz prijave znamke glede njihove narave je v obravnavani zadevi izjemno široka, saj označuje proizvode, ki se predstavljajo kot „sestavni del sistema ali za končni proizvod“, to pa pomeni kateri koli proizvod. Edina omejitev na podlagi te opredelitve je material, iz katerega so izdelani proizvodi: gre za proizvode iz pene, izdelane iz elastomerov po termoplastičnem ali termoaktivnem postopku.

46 Prejšnja znamka označuje še več kot le nekaj proizvodov, ki jih je navedel odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe in ki izhajajo iz razreda 20, in večina od njih ustreza opisu „sestavni del sistema“ ali „končni proizvod“ in je izdelana iz pene.

47 Tožeča stranka nikoli ne trdi, da ima pena iz prijave znamke kemijske ali fizikalne značilnosti, ki so potrebne za proizvodnjo posebnih proizvodov, ki jih ni na seznamu proizvodov prejšnje znamke.

48 Tožeča stranka se v točki 65 pritožbe strinja, da proizvodi iz pene in proizvodi iz plastike iz razreda 20 niso podobni, in dodaja, da enako velja za druge proizvode, označene s prejšnjo znamko.

49 Ta trditev tožeče stranke, ki nikakor ni utemeljena, ne vpliva na presojo odbora za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe, na podlagi katere so „plastika, kavčuk in plastični polimeri“ podobni materiali in ki je v vsakem primeru izpodbijana z nadaljnjimi ugotovitvami.

50 Prvič in kot poudarja UUNT v odgovoru na tožbo, pene, izdelane iz elastomerov po termoplastičnem ali termoaktivnem postopku, niso nič drugega kot materiali iz plastike. Tožeča stranka naj bi med drugim priznala to dejstvo s sklicevanjem (v točki 63 pritožbe) na možnost izdelave označenih proizvodov nasprotujočih si znamk iz enakih osnovnih materialov.

51 Drugič, trditev tožeče stranke nasprotuje mnenju, ki ga zagovarja v okviru preizkusa podobnosti znakov in na podlagi katerega je za proizvode, označene z nasprotujočima si znamkama, končni del „foam“ „izključno opisen“ (točka 43 tožbe). Tožeča stranka tako pravzaprav implicitno prizna, da so proizvodi, označeni z intervenientovo znamko, tudi proizvodi iz pene.

52 Tretjič, iz dokumentov, ki jih je predložil intervenient v postopku pred UUNT in ki so priloženi k odgovoru na tožbo, izhaja, da tožeča stranka pod znamko ARMAFOAM izdeluje proizvode, ki se ujemajo z opredelitvijo v prijavi znamke in so enaki ali po analogiji podobni določenim proizvodom, ki jih trži intervenient pod znamko NOMAFOAM, in sicer so to zaščitne skorje iz pene za shranjevanje drobljivih proizvodov. Ti dokumenti nazorno, čeprav omejeno na določene proizvode, kažejo podobnost ali enakost proizvodov, označenih z nasprotujočima si znamkama. Med obravnavo tožeča stranka v odgovoru na vprašanje Sodišča prve stopnje ni bila zmožna resno zanikati, da so bili določeni proizvodi iz prijave znamke neposredno konkurenčni tistim, ki jih trži intervenient pod prejšnjo znamko.

53 Iz navedenega izhaja, da tožeči stranki ne uspe izpodbiti utemeljenosti presoje odbora za pritožbe, na podlagi katere je „besedilo prijave znamke (proizvodi iz pene, izdelane iz elastomerov po termoplastičnem postopku) dovolj široko, da zajema opredeljene proizvode iz prejšnje registracije (izdelki iz plastike, ki jih ne obsegajo drugi razredi)“ (točka 21 izpodbijane odločbe).

54 Nasprotno kot predlaga tožeča stranka, ta presoja odbora za pritožbe nikakor ne pomeni, da je ugotovitev podobnosti med proizvodi odvisna samo od presoje, ali je za izdelavo teh proizvodov uporabljen enak osnovni material. Odbor za pritožbe je materiale, ki se uporabljajo za izdelavo proizvodov, v točki 21 izpodbijane odločbe omenil samo zato, ker so bili proizvodi v prijavi znamke opredeljeni ne toliko glede na svojo naravo, ki jo je mogoče razlagati zelo široko („sestavni del sistema in končni proizvod“), ampak bolj glede na sestavni material („pena“).

55 Tako je odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil prekrivanje med opisom označenih proizvodov prijavljene znamke in opisom proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko, in trdil, da obstaja podobnost, če ne celo enakost med označenimi proizvodi nasprotujočih si znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

56 Tretjič, odbor za pritožbe je glede primerjave nasprotujočih si znamk ugotovil podobnost med znamkama, še posebej z vidika angleško negovoreče upoštevne javnosti (točka 23 izpodbijane odločbe).

57 Glede pojmovne primerjave znamk je odbor za pritožbe najprej poudaril, da sta znamki, gledane v svoji celoti, izmišljena konstrukta, ki nimata nikakršnega povezanega smisla, in nista primerni za pojmovno primerjavo (točka 18 izpodbijane odločbe). Vendar pa je tudi menil, da so med potrošniki zadevnih proizvodov nasprotujočih si znamk le angleško govoreči dovzetni za spontano izločitev končnega dela „foam“, ki je angleška beseda za „peno“ (točka 13 izpodbijane odločbe).

58 Tožeča stranka v bistvu trdi, da ni nikakršne pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znamkama. V tem smislu trdi, da končnemu delu „foam“, ki ga vsa upoštevna javnost spontano dojema izključno kot opis proizvodov, javnost ne bo posvečala pozornosti, ampak se bo osredotočila na začetna dela nasprotujočih si znamk, „arma“ in „noma“, ki, če že ne izgubita smisla, izgubita vsako pojmovno podobnost v vseh jezikih Skupnosti.

59 Glede angleško negovorečih potrošnikov se UNNT in intervenient strinjata z mnenjem odbora za pritožbe, in sicer da pojmovna primerjava ni mogoča. UNNT glede angleško govorečih potrošnikov meni, da dejstvo, da zadnji v nasprotujočih si znamkah vidijo angleški izraz, ki pomeni „pena“, ni dovolj, da bi bilo mogoče ugotoviti obstoj pojmovne podobnosti. Po intervenientovem mnenju to dejstvo vodi do relativne pojmovne podobnosti med nasprotujočima si znamkama.

60 Sodišče prve stopnje meni, da je presoja odbora za pritožbe vsaj glede angleško negovorečih potrošnikov utemeljena, zato ni treba preiti na primerjavo o pojmovni podobnosti nasprotujočih si znamk. Mnenje tožeče stranke, da bodo angleško negovoreči potrošniki in tudi njim podobni angleško govoreči spontano označili končni del „foam“ kot angleški izraz, ki pomeni „pena“ in je torej opisni izraz proizvodov nasprotujočih si znamk, je očitno napačno, poleg tega pa ni nikakor utemeljeno z dokazi v spisu.

61 Glede vidne in slušne primerjave nasprotujočih si znamk je odbor za pritožbe ugotovil, da angleško negovoreča javnost lahko zazna veliko podobnost (točke od 11 do 19 izpodbijane odločbe). Pravzaprav je poudaril, da imata nasprotujoči si znamki enakih šest črk in tri zloge od skupno osmih črk, da ima vsaka štiri zloge in da predponi „ar“ in „no“, čeprav postavljeni na začetek nasprotujočih si znamk, ne zmanjšata vidne in slušne podobnosti teh znamk. Intervenient in UUNT se s tem strinjata.

62 Odbor za pritožbe je glede angleško govoreče javnosti presodil, da opisni značaj končnega dela „foam“ poveča vidno in slušno podobnost nasprotujočih si znamk (točki 16 in 17 izpodbijane odločbe). UUNT meni, da naj bi opisni značaj tega končnega dela pozornost javnosti bolj usmeril na začetna dela, „arma“ in „noma“, ki sta pri nasprotujočih si znamkah precej različna.

63 Po mnenju tožeče stranke začetni položaj predpon „ar“ in „no“ pri nasprotujočih si znamkah ti znamki jasno vidno in slušno razločuje. Tožeča stranka tudi trdi, da se začetna dela, „arma“ in „noma“, ki sta po njenem mnenju prevladujoči sestavini nasprotujočih si znamk, jasno vidno in slušno razlikujeta.

64 Sodišče prve stopnje poudarja, da edine vidne in slušne razlike med nasprotujočima si znamkama, objektivno dokazane pri angleško negovoreči javnosti, izhajajo iz predpon teh znamk, „ar“ in „no“.

65 V tem smislu je gotovo res, da lahko prvi del besednih znamk pritegne več pozornosti potrošnika kot naslednji deli (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 81, in z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točki 64 in 65). Vendar to ne velja v vseh primerih (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 50, in z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, ZOdl., str. II-2073, točka 48). Vendar nikakor ni mogoče ogroziti načela, izraženega z navedeno sodno prakso od točke 29 do 32, na podlagi katerega mora preizkus podobnosti med znamkama zajemati njun celoten vtis, saj povprečen potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in ne preverja različnih podrobnosti.

66 Tako kot odbor za pritožbe (točka 12 izpodbijane odločbe), intervenient in UUNT tudi Sodišče prve stopnje v obravnavani zadevi presoja, da se pri angleško negovoreči javnosti zaradi razlike med predponama nasprotujočih si znamk, „ar“ in „no“, kljub postavitvi na začetek znamke ne izbriše vtis velike vidne in slušne podobnosti med zadevnima znamkama, ki nastane tako zaradi enake dolžine znamk (obe imata osem črk in štiri zloge) kakor tudi zaradi popolnoma enake vidne (šest črk je v enakem zaporedju: „m“, „a“, „f“, „o“, „a“, „m“) in slušne podobe znamk („ma“, „fo“, „am“).

67 Iz tega sledi, da sta nasprotujoči si znamki vsaj za angleško negovorečo javnost vidno in slušno podobni. Zato je treba, upoštevajoč dejstvo, da pojmovna primerjava teh znamk ni pomembna za to javnost, ugotoviti podobnost teh znamk z njenega stališča.

68 Glede na ta sklep in sodno prakso, navedeno v točki 33, na podlagi katere se s prejšnjimi znamkami Skupnosti nasprotuje vsaki naknadni prijavi znamke, ki krši njihovo varovanost, čeprav samo glede dojemanja potrošnikov v delu Skupnosti, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil podobnost nasprotujočih si znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ne da bi poglobljeno iskal odgovor na vprašanje, ali so znamke za angleško govorečo javnost podobne ali ne.

69 Iz vsega tega izhaja, da je treba edini tožbeni predlog v zvezi s kršitvijo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrniti kot neutemeljen. V teh okoliščinah je treba tožbo zavrniti.

Stroški

70 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se stranki, ki z zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni v vlogi stranke, ki je z zahtevkom uspela. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Armacell Enterprise GmbH se naloži plačilo njenih stroškov ter stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in nmc SA.

Vilaras Dehousse Šváby

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. oktobra 2006.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon M. Vilaras