

ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

10 oktober 2006\*

In zaak T-172/05,

**Armacell Enterprise GmbH**, gevestigd te Münster (Duitsland), vertegenwoordigd door O. Spuhler, advocaat,

verzoekster,

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

\* Procestaal: Engels.

**nmc SA**, gevestigd te Raeren-Eynatten (België), vertegenwoordigd door P. Péters en T. de Haan, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 23 februari 2005 (zaak R 552/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen nmc SA en Armacell Enterprise GmbH,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: M. Vilaras, kamerpresident, F. Dehousse en D. Šváby, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 4 mei 2006,

het navolgende

### **Arrest**

#### **De voorgeschiedenis van het geding**

- <sup>1</sup> Op 3 december 2001 heeft Armacell Enterprise GmbH (hierna: „verzoekster”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken ARMAFOAM.
- 3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 20 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „uit elastomeren, thermoplastische of duroplastische schuimstoffen vervaardigde producten als systeemcomponenten of als eindproducten”.
- 4 Op 24 juni 2002 is de merkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* gepubliceerd.
- 5 Op 9 juli 2002 heeft nmc SA (hierna: „interveniente”) krachtens artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
- 6 De oppositie was gebaseerd op het bestaan van gevaar van verwarring, in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, van het aangevraagde merk met het oudere communautaire woordmerk NOMAFOAM van interveniente, dat op 31 oktober 1997 werd ingeschreven voor de volgende waren:
- klasse 17: „Halfbewerkte plastic producten, dichtings-, pakking- en isolatiemateriaal, polyethyleenschuim (halfbewerkt), materialen voor warmte- en geluidsisolatie, plastic vulmateriaal, plastic verpakkingsmateriaal (vulling),

isolerende samenstellingen tegen de vochtigheid en koude voor zover begrepen in deze klassen, materiaal voor geluidsisolatie, niet-metalen buigzame buizen;”

- klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; muur- en wandbekleding voor zover begrepen in deze klasse;”
  
- klasse 20: „Plastic producten voor zover niet begrepen in andere klassen, plastic houders voor verpakking, matrassen, kussens, plastic kussentjes om op te steunen, met name om op te zitten en/of te knielen tijdens het werken in de tuin of knutselen, sportactiviteiten, gymnastiek, ontspanning en vrije tijd;”
  
- klasse 27: „Tapijten, antislipmatten, vloermatten voor automobielen, vloermatten, matten; tapijten, matten en vloermatten van plastic om op te steunen, met name om op te zitten en/of te knielen tijdens het werken in de tuin of knutselen, sportactiviteiten, gymnastiek, ontspanning en vrije tijd; vloerbedekking, muur- en wandbekleding, isolerende bekleding voor zover niet begrepen in andere klassen, behang, niet van textielmateriaal;”
  
- klasse 28: „Gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen.”

- 7 Bij beslissing van 24 mei 2004 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat het aangevraagde merk voldoende verschilt van het oudere merk om elk gevaar van verwarring bij de gemiddelde consument van de Gemeenschap op het grondgebied van de Gemeenschap uit te sluiten.

- 8 Op 5 juli 2004 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Op 23 september 2004 heeft zij een uiteenzetting van de gronden van het beroep ingediend. Op 17 december 2004 heeft verzoekster haar opmerkingen over het beroep van interveniënte ingediend.
- 9 Bij beslissing van 23 februari 2005, die bij brief van 25 februari 2005 ter kennis is gebracht van verzoekster (hierna: „bestreden beslissing”), heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep toegewezen op grond van het bestaan van verwarringsgevaar.

### **Het procesverloop en de conclusies van partijen**

- 10 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 29 april 2005, heeft verzoekster het onderhavige beroep ingesteld. Zij heeft erop gewezen dat haar octrooigemachtigde, C. Hano, haar zou vertegenwoordigen aan de zijde van haar advocaat.
- 11 Het BHIM en interveniënte hebben hun memorie van antwoord op respectievelijk 10 en 29 augustus 2005 ingediend.
- 12 Bij brief van 15 september 2005, ontvangen ter griffie van het Gerecht op 19 september 2005, heeft verzoekster overeenkomstig artikel 135, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzocht, een memorie van repliek te mogen indienen. Verzoekster heeft tevens verklaard dat haar octrooigemachtigde zou deelnemen aan de terechtzitting.

13 Bij beschikking van de president van de Vijfde kamer van het Gerecht van 27 september 2005 werd het verzoek tot indiening van een memorie van repliek afgewezen. Bij brief van diezelfde dag heeft de griffier van het Gerecht verzoekster in kennis gesteld van deze afwijzing, van het feit dat zij haar opmerkingen ter terechtzitting kon formuleren en ten slotte van het feit dat Hano op deze terechtzitting slechts in aanwezigheid en onder toezicht van verzoeksters advocaat het woord mocht nemen.

14 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het BHIM te verwijzen in de kosten.

15 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

16 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

## In rechte

- 17 Niettegenstaande een formele verwijzing naar schending van artikel 43, lid 5, tweede zin, van verordening nr. 40/94, voert verzoekster slechts één middel tot vernietiging aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, op grond dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geconcludeerd tot het bestaan van verwarringsgevaar.

### *De argumenten van partijen*

- 18 In de eerste plaats voert verzoekster aan dat de conflicterende merken niet overeenstemmen.
- 19 De eerste lettergrepen van deze merken, respectievelijk „no” in NOMAFOAM en „ar” in ARMAFOAM, verschillen sterk van elkaar. Aangezien deze lettergrepen aan het begin van het teken zijn geplaatst, zullen zij gemakkelijker de aandacht van de consument trekken. De mate van auditieve en visuele overeenstemming is dus gering.
- 20 Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming stelt verzoekster dat de woorden „armafoam” en „nomafoam” als zodanig in de betrokken talen niet bestaan, zodat het relevante publiek deze als verzonnen woorden zal opvatten. Verzoekster is evenwel van mening dat het tweede deel van de conflicterende merken, het Engelse woord „foam”, door het relevante publiek zal worden opgevat als een loutere beschrijving van de waren waarop deze merken betrekking hebben. Dienaangaande is volgens verzoekster uit het oogpunt van het relevante publiek de Engelse taal doorslaggevend voor de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming. Het bestanddeel „foam” van de conflicterende merken heeft derhalve een zeer gering onderscheidend vermogen. Hierdoor wordt nog meer gewicht toegekend aan de eerste delen van deze merken, „arma” en „noma”, die voor het relevante publiek

duidelijk onderscheiden termen zonder verwijzing naar enig gemeenschappelijk concept zijn. Deze eerste delen, die een bijzonder onderscheidend vermogen hebben, zijn de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken in de door deze merken opgeroepen totaalindruk.

- 21 Verzoekster stelt dus dat het relevante publiek geen aandacht zal schenken aan het laatste deel van de conflicterende merken, dat louter beschrijvend is, maar wel aan het eerste deel van deze merken, dat geenszins beschrijvend is en een duidelijk onderscheidend vermogen heeft. Derhalve is er geen sprake van een begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken. De kamer van beroep heeft overigens in de bestreden beslissing geen enkel element ten bewijze van het bestaan van een begripsmatige overeenstemming aangevoerd.
- 22 De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk wordt gekenmerkt door het laatste deel van deze merken, te weten „foam”, terwijl volgens het in de rechtspraak geformuleerde beginsel normaal gezien het begin van woorden onderscheidend vermogen heeft en dus in het geheugen blijft hangen. De kamer van beroep heeft tevens erkend dat het identieke deel „foam” de betrokken waren beschrijft. Volgens de rechtspraak van het Hof kan een beschrijvend deel van een merk evenwel geen onderscheidend vermogen bezitten, hetgeen in tegenspraak is met het oordeel van de kamer van beroep en dus moet leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.
- 23 In de tweede plaats voert verzoekster subsidiair aan dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, niet soortgelijk zijn. De uit schuimstof vervaardigde producten waarop de merkaanvraag betrekking heeft, zijn niet soortgelijk aan de plastic producten van klasse 20 waarop het oudere merk betrekking heeft. Dit geldt tevens voor de andere waren waarop het oudere merk betrekking heeft.
- 24 De kamer van beroep heeft zich ertoe beperkt, in punt 21 van de bestreden beslissing te verklaren dat de merkaanvraag onder meer betrekking had op uit



elastomeren en thermoplastische schuimstoffen vervaardigde producten, dat de waren van klasse 20 waarop het oudere merk betrekking had, uit plastic zijn vervaardigd, en dat plastic, rubber en elastische polymeren soortgelijke materialen zijn die kunnen worden gebruikt voor de vervaardiging van een groot aantal waren van klasse 20, zoals matten, matrassen en kussentjes.

- 25 Het feit dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, uit hetzelfde materiaal kunnen worden vervaardigd, volstaat evenwel niet om deze waren als soortgelijk in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te kunnen beschouwen. De kamer van beroep heeft dus de voorwaarde inzake de soortgelijkheid van waren onjuist uitgelegd.
- 26 Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten. De kamer van beroep heeft op goede gronden geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat. In elk geval vecht interveniënte de ontvankelijkheid van verzoeksters betwisting inzake de vergelijking van de waren aan.

### *Beoordeling door het Gerecht*

- 27 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd „wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”.

- 28 Volgens de rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 25].
- 29 Volgens diezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar bij het publiek globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arresten Canon, aangehaald in punt 28 supra, punt 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 28 supra, punt 18, en arrest Fifties, aangehaald in punt 28 supra, punt 26).
- 30 Deze globale beoordeling dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de merken in kwestie betreft, te berusten op de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest SABEL, aangehaald in punt 29 supra, punt 23).
- 31 Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (arresten Canon, aangehaald in punt 28 supra, punt 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 28 supra, punt 19, en Fifties, aangehaald in punt 28 supra, punt 27).
- 32 De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan [arresten SABEL,

aangehaald in punt 29 supra, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 28 supra, punt 25; Fifties, aangehaald in punt 28 supra, punt 28, en arrest van 3 maart 2004, Mühlens/BHIM — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Jurispr. blz. II-791, punt 41]. Voor deze globale beoordeling moet onder de gemiddelde consument van de betrokken waren worden verstaan de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument. Voorts dient er rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en hij moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat (arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in punt 28 supra, punt 26, en Fifties, aangehaald in punt 28 supra, punt 28).

33 Ten slotte volgt uit het in artikel 1, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat het gemeenschapsmerk een eenheid vormt, dat een ouder gemeenschapsmerk in alle lidstaten op dezelfde wijze wordt beschermd. Derhalve kunnen de oudere gemeenschapsmerken worden tegengeworpen aan een latere merkaanvraag die aan de bescherming afbreuk zou kunnen doen, zij het uitgaande van de perceptie van de consumenten van een deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het in artikel 7, lid 2, van verordening nr. 40/94 geformuleerde beginsel dat de inschrijving van een merk ook wordt geweigerd indien slechts in een deel van de Gemeenschap een absolute weigeringsgrond bestaat, is mutatis mutandis dus ook van toepassing in geval van een relatieve weigeringsgrond in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), arrest T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 59; arrest ZIRH, aangehaald in punt 32 supra, punt 36; arresten Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T-117/03–T-119/03 en T-171/03, Jurispr. blz. II-3471, punt 34, en 1 maart 2005, Fusco/BHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 33].

34 Wat in de eerste plaats de definitie van het relevante publiek betreft, dient in navolging van de kamer van beroep (punten 8 en 9 van de bestreden beslissing) en de partijen te worden vastgesteld dat de waren waarop de merkaanvraag en het

oudere merk betrekking hebben, kunnen worden verkocht aan een breed publiek, dat slechts gedeeltelijk uit vakmensen bestaat. Het relevante publiek bestaat dus uit alle consumenten van de Gemeenschap.

- 35 Wat in de tweede plaats de vergelijking van de waren betreft, heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing in wezen geoordeeld dat de zeer ruime definitie van de waren in de merkaanvraag de door het oudere merk aangeduide waren omvatte. Met betrekking tot deze laatste waren heeft de kamer van beroep meer in het bijzonder verwezen naar bepaalde waren van klasse 20, te weten plastic producten voor zover niet begrepen in andere klassen, matten, matrassen en kussentjes, waarover zij in wezen opmerkt dat deze kunnen worden vervaardigd uit hetzelfde basismateriaal als de waren waarop het aangevraagde merk betrekking heeft. De kamer van beroep heeft dus geconcludeerd dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, in grote mate soortgelijk, of zelfs dezelfde zijn (punt 21 van de bestreden beslissing).
- 36 Verzoekster stelt, zonder daarbij een specifieke uitleg te geven, dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, niet soortgelijk zijn. Voorts betoogt zij in wezen dat het feit dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, uit hetzelfde basismateriaal kunnen worden vervaardigd, niet volstaat om deze waren als soortgelijke waren in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te kunnen beschouwen. De kamer van beroep heeft dus de voorwaarde inzake de soortgelijkheid van waren onjuist uitgelegd.
- 37 Het BHIM schaart zich achter de conclusie van de kamer van beroep dat de waren soortgelijk zijn, maar volgt daarvoor een andere redenering. In tegenstelling tot deze instantie is het BHIM van mening dat niet de waren van het aangevraagde merk bepaalde waren van het oudere merk omvatten, maar omgekeerd de waren van het oudere merk, in het bijzonder de „plastic producten [van klasse 20] voor zover niet begrepen in andere klassen” die volgens het BHIM niet beperkt zijn wat het type van gebruikt plastic of het soort gebruik van het plastic product betreft, de waren van het aangevraagde merk omvatten.

- 38 Interveniënte betoogt dat verzoeksters betwisting inzake de waren overeenkomstig artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering niet-ontvankelijk is voor het Gerecht, omdat dit punt in de procedure voor het BHIM niet werd betwist. Subsidiair deelt interveniënte de mening van de kamer van beroep, dat de bewoordingen van de merkaanvraag inzake de betrokken waren zo ruim zijn dat zij de waren van klasse 20 omvatten waarop het oudere merk betrekking heeft. Interveniënte legt bepaalde handelsdocumenten over die zij reeds voor het BHIM had overgelegd.
- 39 Wat om te beginnen de gestelde niet-ontvankelijkheid van verzoeksters betwisting inzake de waren betreft, zij eraan herinnerd dat een krachtens artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 bij het Gerecht ingesteld beroep is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep [zie arresten Gerecht van 12 december 2002, eCopy/BHIM (ECOPY), T-247/01, Jurispr. blz. II-5301, punt 46, en 22 oktober 2003, Éditions Albert René/BHIM — Trucco (Starix), T-311/01, Jurispr. blz. II-4625, punt 70, en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Ingevolge artikel 74 van verordening nr. 40/94 moet deze toetsing gebeuren met inachtneming van het feitelijke en het juridische kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep is gebracht [arresten Gerecht van 5 maart 2003, Unilever/BHIM (Ovaal tablet), T-194/01, Jurispr. blz. II-383, punt 16, en 1 februari 2005, SPAG/BHIM — Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Jurispr. blz. II-287, punt 17]. Bovendien kunnen volgens artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering de memories van de partijen geen wijziging brengen in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.
- 40 Derhalve dient te worden onderzocht of verzoekster het onderwerp van het geschil heeft gewijzigd door voor het eerst voor het Gerecht aan te voeren dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, van elkaar verschillen.
- 41 Dienaangaande zij vastgesteld dat bij een op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ingestelde oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk het BHIM de vraag wordt voorgelegd, of de waren en diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn.

- 42 Dit is zelfs zo wanneer het BHIM, of een van de partijen in de procedure, het niet nodig vindt te onderzoeken of de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn wegens de vastgestelde grote verschillen tussen de merken die verwarringsgevaar toch al uitsluiten. De omstandigheid dat verzoekster in casu voor de oppositieafdeling heeft erkend dat de door de merken aangeduide waren mogelijksterwijs dezelfde kunnen zijn, en vervolgens voor de kamer van beroep heeft verklaard dat de vraag inzake de soortgelijkheid van de waren niet behoefde te worden behandeld gelet op het verschil tussen de conflicterende merken, heeft derhalve geenszins als gevolg gehad dat het BHIM niet langer de vraag hoefde te behandelen of de door deze merken aangeduide waren soortgelijk of dezelfde zijn. Deze omstandigheid heeft dus evenmin als gevolg dat verzoekster het recht wordt ontzegd, binnen de grenzen van het juridische en feitelijke kader van het geschil voor de kamer van beroep, op te komen tegen het oordeel van deze instantie op dit punt [zie mutatis mutandis arrest Gerecht van 23 november 2004, Frischpack/BHIM (Vorm van kaasdoos), T-360/03, Jurispr. blz. II-4097, punten 32-35].
- 43 Vastgesteld zij dat verzoeksters betwisting inzake de vergelijking van de waren voor het Gerecht het kader van het geschil zoals dat voor de kamer van beroep was gebracht, niet te buiten gaat. Verzoekster komt immers alleen op tegen het oordeel en de redenering van deze instantie op dit punt. Bijgevolg heeft verzoekster met deze betwisting geen wijziging gebracht in het onderwerp van het geschil en is deze betwisting voor het Gerecht dus ontvankelijk.
- 44 Blijkens de rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [arrest Canon, aangehaald in punt 28 supra, punt 23; arresten Gerecht van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Jurispr. blz. II-2811, punt 65, en 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 31].

- 45 In casu is de definitie van de waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, uitermate ruim wat de aard ervan betreft. Zij verwijst immers naar producten „als systeemcomponenten of als eindproducten”, dit wil zeggen eigenlijk om het even welke producten. De enige beperking die in deze definitie is vervat, betreft de materie waaruit deze producten zijn vervaardigd: met name uit elastomeren, thermoplastische of duroplastische schuimstoffen vervaardigde producten.
- 46 Het oudere merk heeft, nog afgezien van een aantal waren van klasse 20 waarnaar de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing verwijst, betrekking op een grote verscheidenheid van waren die voor het grootste deel kunnen overeenkomen met de beschrijving van „systeemcomponenten” of „eindproducten” en uit schuimstof kunnen zijn vervaardigd.
- 47 Verzoekster voert op geen enkel ogenblik aan dat de schuimstoffen waarop haar merkaanvraag betrekking heeft, chemische of fysische bijzondere kenmerken bezitten waardoor zij bestemd zijn voor de vervaardiging van zeer specifieke waren die niet staan op de lijst van waren waarop het oudere merk betrekking heeft.
- 48 Verzoekster betoogt alleen in punt 65 van het verzoekschrift dat de uit schuimstof vervaardigde producten enerzijds en de plastic producten van klasse 20 anderzijds niet soortgelijk zijn, en zij voegt daaraan toe dat dit tevens geldt voor de andere waren waarop het oudere merk betrekking heeft.
- 49 Dit betoog van verzoekster, dat overigens geenszins wordt gestaafd, doet niet af aan het oordeel van de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing, volgens hetwelk „plastic, rubber en elastische polymeren” soortgelijke materialen zijn. In elk geval wordt dit betoog weerlegd door de volgende overwegingen.

- 50 In de eerste plaats, zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord opmerkt, zijn elastomeren, thermoplastische en duroplastische schuimstoffen niets anders dan plastic materialen. Verzoekster lijkt dit feit overigens te erkennen wanneer zij in punt 63 van haar verzoekschrift verwijst naar het feit dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, uit hetzelfde basismateriaal kunnen worden vervaardigd.
- 51 In de tweede plaats is verzoeksters betoog in tegenspraak met het standpunt dat zij inneemt in het kader van het onderzoek van de overeenstemming van de tekens, met name dat het achtervoegsel „foam” „louter beschrijvend” is voor de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben (punt 43 van het verzoekschrift). Aldus erkent verzoekster immers impliciet dat de waren waarop het merk van interveniënte betrekking heeft, tevens uit schuimstof vervaardigde producten zijn.
- 52 In de derde plaats blijkt uit de documenten die interveniënte in de procedure voor het BHIM had overgelegd en tevens als bijlage bij haar memorie van antwoord heeft gevoegd, dat verzoekster onder het merk ARMAFOAM waren vervaardigt die overeenkomen met de in de merkaanvraag opgegeven definitie en die identiek of soortgelijk zijn aan bepaalde waren die interveniënte onder het merk NOMAFOAM in de handel brengt, te weten beschermingsprofielen uit schuimstof voor de verpakking van breekbare producten. Deze documenten vormen dus een voorbeeld, weliswaar beperkt tot bepaalde producten maar niettemin concreet, van het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren soortgelijk of dezelfde zijn. Bovendien wist verzoekster ter terechtzitting in antwoord op een vraag van het Gerecht niet in ernst te weerleggen dat bepaalde waren waarop de merkaanvraag betrekking heeft, rechtstreeks concurreren met de waren die interveniënte onder het oudere merk in de handel brengt.
- 53 Gelet op het voorgaande slaagt verzoekster er niet in, de gegrondheid van het oordeel van de kamer van beroep op losse schroeven te zetten, dat de „bewoordingen van de merkaanvraag (uit elastomeren, thermoplastische schuimstoffen vervaardigde producten) voldoende ruim zijn om de in de oudere inschrijving opgegeven waren (plastic producten voor zover niet begrepen in andere klassen) te omvatten” (punt 21 van de bestreden beslissing).



- 54 Anders dan verzoekster suggereert, wordt in dit oordeel van de kamer van beroep de vaststelling dat de waren soortgelijk zijn, geenszins gebaseerd op de loutere overweging dat voor de vervaardiging van deze waren hetzelfde basismateriaal wordt gebruikt. Indien de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing ertoe werd gebracht te verwijzen naar de materialen die voor de vervaardiging van de waren worden gebruikt, is dit alleen omdat de merkaanvraag de betrokken waren niet zozeer beschrijft volgens de aard ervan, die potentieel zeer ruim is („systeemcomponenten en eindproducten”), maar eerder volgens het materiaal waaruit deze waren zijn gemaakt („schuimstof”).
- 55 Bijgevolg heeft de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing terecht vastgesteld dat er sprake is van een overlapping tussen de beschrijving van de waren van het aangevraagde merk en die van de waren van het oudere merk, en heeft zij dus op goede gronden geconcludeerd dat de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, soortgelijk of zelfs dezelfde zijn in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.
- 56 Wat in de derde plaats de vergelijking van de conflicterende merken betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat deze merken overeenstemmen, in het bijzonder uit het oogpunt van het niet-Engelstalige relevante publiek (punt 23 van de bestreden beslissing).
- 57 Wat om te beginnen de begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken betreft, heeft de kamer van beroep gesteld dat deze merken, in hun geheel beschouwd, verzonnen constructies zonder enige coherente betekenis zijn, zodat zij niet geschikt zijn voor een begripsmatige vergelijking (punt 18 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft evenwel geoordeeld dat alleen de Engelstalige consumenten uit het relevante publiek in staat zijn, het achtervoegsel „foam” — dat overeenkomt met het Engelse woord voor „schuimstof” — spontaan af te zonderen in de conflicterende merken (punt 13 van de bestreden beslissing).

- 58 Verzoekster betoogt in wezen dat de conflicterende merken begripsmatig geenszins overeenstemmen. Daartoe voert zij aan dat het achtervoegsel „foam” door het gehele relevante publiek spontaan zal worden opgevat als een loutere beschrijving van de waren, zodat dit publiek geen aandacht zal schenken aan dit achtervoegsel, maar zijn aandacht zal concentreren op de eerste delen „arma” en „noma” van de conflicterende merken, die geen betekenis hebben of minstens in alle gemeenschapstalen begripsmatig niet overeenstemmen.
- 59 Wat de niet-Engelstalige consumenten betreft, scharen het BHIM en interveniënte zich achter het standpunt van de kamer van beroep, dat er geen begripsmatige vergelijking dient plaats te vinden. Wat de Engelstalige consumenten betreft, is het BHIM van mening dat het feit dat deze consumenten in de conflicterende merken de Engelse term voor „schuimstof” herkennen, niet voldoende is om te kunnen concluderen tot het bestaan van een begripsmatige overeenstemming. Volgens interveniënte brengt dit feit een relatieve begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken met zich mee.
- 60 Volgens het Gerecht is het oordeel van de kamer van beroep minstens met betrekking tot de niet-Engelstalige consumenten gegrond. Voor deze consumenten dient niet te worden overgegaan tot een begripsmatige vergelijking van de conflicterende merken. In dit verband is de stelling van verzoekster, dat de niet-Engelstalige consument net als zijn Engelstalige evenknie het achtervoegsel „foam” spontaan zal herkennen als de Engelse term voor „schuimstof” en dus als een beschrijvende term voor de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, kennelijk onjuist. Deze stelling wordt overigens geenszins door elementen uit het dossier gestaafd.
- 61 Wat de visuele en fonetische vergelijking van de conflicterende merken betreft, heeft de kamer van beroep in wezen geconcludeerd dat er uit het oogpunt van het niet-Engelstalige publiek sprake is van grote overeenstemmingen (punten 11 tot en met 19 van de bestreden beslissing). Zij heeft immers opgemerkt dat de conflicterende merken zes letters en drie lettergrepen gemeen hebben op een totaal van acht letters en vier lettergrepen per merk, en dat de voorvoegsels „ar” en „no”, ondanks de plaats ervan aan het begin van de conflicterende merken, geen afbreuk doen aan de visuele en fonetische overeenstemming van deze merken. Interveniente en het BHIM delen deze opvatting.

- 62 Wat het Engelstalige publiek betreft, was de kamer van beroep van oordeel dat het beschrijvend karakter van het achtervoegsel „foam” uit het oogpunt van dit publiek veeleer bijdraagt tot de algehele visuele en fonetische overeenstemming van de conflicterende merken (punten 16 en 17 van de bestreden beslissing). Het BHIM is van mening dat het beschrijvend karakter van dit achtervoegsel dit publiek eerder ertoe zou moeten brengen, zijn aandacht te concentreren op de eerste delen van de conflicterende merken, „arma” en „noma”, die redelijk van elkaar verschillen.
- 63 Verzoekster betoogt dat de voorvoegsels „ar” en „no”, door de plaats ervan aan het begin van de conflicterende merken, deze merken visueel en fonetisch duidelijk van elkaar onderscheiden. Zij voert tevens aan dat de voorvoegsels „arma” en „noma”, die volgens haar de dominerende bestanddelen van de conflicterende merken zijn, visueel en fonetisch duidelijk van elkaar verschillen.
- 64 Het Gerecht stelt dat de enige visuele en fonetische verschillen tussen de conflicterende merken die objectief gezien kunnen worden ontdekt door het niet-Engelstalige publiek, voortvloeien uit de voorvoegsels „ar” en „no” van deze merken.
- 65 Dienaangaande is het juist dat het eerste deel van woordmerken mogelijkwerwijs meer de aandacht van de consument trekt dan de volgende delen [zie in die zin arresten Gerecht van 17 maart 2004, *El Corte Inglés/BHIM — González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 en T-184/02, Jurispr. blz. II-965, punt 81, en 16 maart 2005, *L’Oréal/BHIM — Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punten 64 en 65]. Deze overweging gaat evenwel niet in alle gevallen op [zie in die zin arresten Gerecht van 14 oktober 2003, *Phillips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 50, en 6 juli 2004, *Grupo El Prado Cervera/BHIM — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Jurispr. blz. II-2073, punt 48]. In elk geval kan zij niet het beginsel op losse schroeven zetten, dat in de in de punten 29 tot en met 32 supra aangehaalde rechtspraak wordt geformuleerd en volgens hetwelk bij het onderzoek inzake de overeenstemming van de merken rekening moet worden gehouden met de totaalindruk die door die merken wordt opgeroepen, aangezien de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en niet let op de verschillende details ervan.

- 66 In casu is het Gerecht, net als de kamer van beroep, interveniënte en het BHIM van oordeel dat, wat het niet-Engelstalige publiek betreft, de verschillende voorvoegsels „ar” en „no” van de conflicterende merken, ondanks de plaats ervan aan het begin van het merk, de door deze merken opgeroepen indruk van grote visuele en fonetische overeenstemming, niet kunnen opheffen. Die grote overeenstemming vloeit zowel voort uit het feit dat deze merken even lang zijn (elk acht letters en vier lettergrepen), als uit het feit dat deze merken, met uitzondering van het bovengenoemde verschil, volkomen identiek zijn, zowel visueel (zes letters in dezelfde volgorde: „m”, „a”, „l”, „o”, „a”, „m”) als fonetisch („ma”, „fo”, „am”).
- 67 Bijgevolg stemmen de conflicterende merken visueel en fonetisch overeen, minstens wat het niet-Engelstalige publiek betreft. Rekening houdend met het feit dat een begripsmatige vergelijking van deze merken voor dit publiek niet ter zake dienend is, dient derhalve te worden geconcludeerd dat deze merken uit het oogpunt van dit publiek overeenstemmen.
- 68 Gelet op deze conclusie en op de in punt 33 supra in herinnering gebrachte rechtspraak, volgens welke de oudere gemeenschapsmerken kunnen worden tegengeworpen aan een latere merkaanvraag die aan de bescherming afbreuk zou kunnen doen, zij het uitgaande van de perceptie van de consumenten van een deel van het grondgebied van de Gemeenschap, dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat de conflicterende merken overeenstemmen in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zonder dat uitspraak behoeft te worden gedaan over de vraag of deze merken ook uit het oogpunt van het Engelstalige publiek overeenstemmen.
- 69 Gelet op een en ander moet het enige middel tot vernietiging, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongegrond worden verklaard. In deze omstandigheden dient het beroep te worden verworpen.

## Kosten

- 70 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) **Het beroep wordt verworpen.**
  
- 2) **Armacell Enterprise GmbH wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en die van nmc SA.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 10 oktober 2006.

De griffier

De president van de Vijfde kamer

E. Coulon

M. Vilaras