



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 8 de julio de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa Rock & Rock — Marcas nacionales denominativas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK y CEILROCK — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, con domicilio social en Gladbeck (Alemania), representada por el Sr. J. Krenzel, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. L. Rampini, en calidad de agente,

parte demandada,

apoyada por

Cerámicas del Foix, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por los Sres. M. Pérez Serres y R. Guerras Mazón, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 10 de julio de 2012 (asunto R 495/2011-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG y Cerámicas del Foix, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. O. Czúcz (Ponente) y A. Popescu, Jueces;

Secretario: Sr. I. Drăgan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de septiembre de 2012;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de enero de 2013;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de enero de 2013;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 15 de abril de 2013;

celebrada la vista el 6 de noviembre de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 12 de noviembre de 2003 la coadyuvante, Cerámicas del Foix, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 2, 19 y 27 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
 - clase 2: «Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas»;
 - clase 19: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. Todos los productos antes mencionados, excepto todos los tipos de productos de lana mineral y los materiales de insonorización para la construcción»;
 - clase 27: «Alfombras, felpudos, esterres, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles».
- 4 El 10 de enero de 2008, el signo referido fue registrado como marca comunitaria (en lo sucesivo, «marca controvertida») para los productos señalados en el apartado anterior.
- 5 El 14 de abril de 2008 la demandante, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009], puesto en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].

- 6 La solicitud de nulidad se basaba, en particular, en las siguientes marcas:
- la marca denominativa anterior MASTERROCK, registrada en Alemania el 9 de julio de 2002 con el número 30212141, para productos y servicios comprendidos en las clases 17, 19 y 37;
 - la marca denominativa anterior FIXROCK, registrada en Alemania el 23 de agosto de 1999 con el número 39920622, para productos comprendidos en las clases 6, 17 y 19;
 - la marca denominativa anterior FLEXIROCK, registrada en Alemania el 21 de septiembre de 1994 con el número 2078534, para productos comprendidos en la clase 19;
 - la marca denominativa anterior COVERROCK, registrada en Alemania el 17 de septiembre de 1997 con el número 39732094, para productos comprendidos en las clases 17 y 19;
 - la marca denominativa anterior CEILROCK, registrada en Alemania el 18 de junio de 2003 con el número 30306452, para productos comprendidos en las clases 6, 17 y 19.
- 7 Los productos cubiertos por las marcas anteriores incluidos en las clases 6, 17 y 19 son materiales de construcción fabricados en lo esencial a partir de lana mineral. Además, la marca MASTERROCK también abarca los servicios de «ingeniería civil» y los «servicios de instalación» comprendidos en la clase 37.
- 8 La solicitud de nulidad se basaba en todos los productos y servicios designados por las marcas anteriores y se dirigía contra todos los productos designados por la marca controvertida.
- 9 Por decisión de 7 de febrero de 2011, la División de anulación desestimó la solicitud de nulidad presentada por la demandante. Apreció que algunos productos cubiertos por los signos en conflicto eran similares en un grado medio mientras que otros eran diferentes o remotamente similares. Además, a su juicio los signos en conflicto presentaban un bajo grado de similitudes visual, fonética y conceptual, excepto la marca anterior CEILROCK, que era diferente de la marca controvertida. Dado además el alto nivel de atención del público pertinente, concluyó que no había riesgo de confusión.
- 10 El 3 de marzo de 2011 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la decisión de la División de anulación.
- 11 Por resolución de 10 de julio de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI confirmó la decisión de la División de anulación. Concluyó que el nivel de atención del público pertinente era especialmente alto. También ratificó en sustancia las apreciaciones de la División de anulación sobre la similitud de los productos considerados y de los signos en conflicto, destacando la naturaleza descriptiva del elemento común «rock». Estimó además que la protección ampliada concedida a una familia de marcas no era aplicable en este asunto. Por consiguiente, apreció la inexistencia de riesgo de confusión.

Procedimiento y pretensiones

- 12 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 14 En apoyo de su recurso la demandante aduce un motivo único, fundado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.
- 15 En virtud de esos artículos, a solicitud del titular de una marca anterior se declarará nula una marca comunitaria cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 207/2009, se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 16 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [sentencias de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33, y de 7 de noviembre de 2013, Three-N-Products/OAMI — Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, apartado 14].
- 17 En el presente asunto, la demandante comparte la afirmación de la Sala de Recurso de que los productos cubiertos por los signos en conflicto son en parte similares y en lo demás remotamente similares o diferentes. El Tribunal considera correcta esa apreciación.

Sobre el público pertinente

- 18 Según la jurisprudencia, por lo que respecta al nivel de atención del público pertinente, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, se supone que el consumidor medio de los productos y los servicios considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, apartado 42 y la jurisprudencia citada].
- 19 En este asunto la Sala de Recurso consideró que el territorio pertinente era Alemania, país de registro y de protección de las marcas anteriores, y que el público pertinente estaba compuesto por consumidores alemanes medios y por profesionales del sector de la construcción. Estimó que el nivel de atención del público sería especialmente alto en el momento de la compra en razón del precio, de la naturaleza especializada y de la larga duración esperada de los productos considerados.
- 20 La demandante no rebate ese razonamiento.

- 21 Ese preciso destacar que los productos referidos, que en su mayoría son materiales de construcción, no están destinados a utilizarse a diario por consumidores medios. Su naturaleza especializada requiere una elección precisa y reflexiva, con independencia del precio y de la cantidad de los productos vendidos. Además, el solo hecho de que una clase de productos no sea frecuentemente comprada por el consumidor tiende a demostrar que el nivel de atención de éste será más bien alto. Hay que añadir que, incluso si una parte de los productos considerados es accesible para el público en general, es poco frecuente que los compren simples consumidores, que en general confían esa tarea a un profesional o buscan el consejo de consumidores cuyo nivel de conocimiento en la materia sea superior a la media [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de octubre de 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OAMI — Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, apartados 45 y 46].
- 22 Se ha de añadir que los conocimientos sobre las características, la calidad y el origen comercial de los materiales de construcción son tanto más importantes para el público pertinente dado que esos productos, una vez integrados en un inmueble, a menudo sólo pueden ser sustituidos con costes altos. Además, su mala calidad puede causar daños en el inmueble, lo que puede exigir una reparación costosa. Por esos motivos es razonable suponer que incluso el consumidor medio, que no confíe la tarea de la selección de esos productos a un profesional, lleve a cabo búsquedas sobre los productos referidos en Internet y en cualquier caso se interese por la procedencia y la identidad del fabricante de esos productos.
- 23 Así sucede también con los servicios de construcción objeto de la marca MASTERROCK, cuya elección implica una selección precisa y reflexiva y exige un alto grado de circunspección por parte del público pertinente.
- 24 En consecuencia, se debe confirmar la conclusión de la Sala de Recurso de que el nivel de atención del público pertinente es especialmente alto.

Sobre la comparación de los signos

- 25 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber apreciado erróneamente la similitud de los signos en conflicto y el carácter descriptivo del elemento «rock» en el contexto de los productos del sector de la construcción.
- 26 Hay que recordar que la apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, apartado 35 y la jurisprudencia citada).
- 27 La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, citada en el apartado anterior, EU:C:2007:333, apartado 41 y la jurisprudencia citada). Sólo si todos los demás componentes de la marca resultan insignificantes, la apreciación de la similitud podrá basarse exclusivamente en el elemento dominante (sentencias OAMI/Shaker, citada en el apartado anterior, EU:C:2007:333, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, apartado 42). Ello podría suceder, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de

la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, EU:C:2007:539, apartado 43).

– Observaciones previas

- 28 Según la jurisprudencia, para determinar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, se han de tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, en relación con la cuestión de si éste carece, o no, de cualquier carácter descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca [sentencias de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec, EU:T:2006:157, apartado 35, y de 27 de febrero de 2008, Citigroup/OAMI — Link Interchange Network (WORLDBLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, apartado 66].
- 29 Por otro lado, la identificación de los elementos verbales comprensibles para el consumidor es pertinente para la apreciación de la similitud fonética, visual y conceptual de los signos en conflicto [véase en ese sentido la sentencia de 25 de junio de 2010, MIP Metro/OAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rec, EU:T:2010:256, apartados 37 y 38].
- 30 En primer lugar conviene recordar que la Sala de Recurso ratificó el análisis de la División de anulación según el cual el público pertinente identificaría el elemento «rock» como un término comprensible, al igual que los elementos «master», «fix», «flexi» y «cover», que pertenecen al vocabulario básico de la lengua inglesa.
- 31 Ese criterio, al que la demandante asiente, debe confirmarse.
- 32 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que el elemento «rock», común a los signos en conflicto, era descriptivo de los productos considerados. En efecto, el público alemán interesado en los productos designados por los signos en conflicto es capaz de comprender la palabra «rock» como referida en particular a una piedra, lo que remite a los materiales de construcción.
- 33 La demandante rebate ese razonamiento y mantiene que el elemento común «rock» es dominante en las marcas anteriores.
- 34 Alega en primer término que la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y de marcas) registró con el número 30229274 la marca alemana Rock, y numerosas marcas que incluyen el elemento «rock», como MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK y CEILROCK. Ello demuestra que el público alemán no comprende la palabra «rock» como designación de los productos de la industria de la construcción, tales como los incluidos en la clase 19. De igual modo, la OAMI publicó la solicitud de marca n° 6885594, que sólo incluía el signo ROCK.
- 35 Basta recordar, en ese sentido, que el solo hecho de que una marca se haya registrado como marca nacional o comunitaria no excluye que sea descriptiva en amplia medida, o con otras palabras que sólo tenga un débil carácter distintivo intrínseco en relación con los productos y los servicios considerados (véase la sentencia REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 51 y la jurisprudencia citada).
- 36 En segundo término la demandante afirma que en la mente del público pertinente germanoparlante la palabra «rock» tiene un significado preciso, correspondiente a la palabra «falda» en alemán, o remite a un estilo de música, pero no se entiende como significativo de «piedra».

- 37 Se ha de recordar que el inglés es una lengua de difusión mundial utilizada también en la industria de la construcción. Aun si el consumidor medio alemán no tuviera un conocimiento profundo del inglés, la palabra «rock» forma parte de las palabras inglesas elementales y tanto los profesionales como los consumidores asociarán la palabra «rock» con el término «piedra» (sentencia REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 53).
- 38 Además, conviene observar que una parte al menos de los materiales de construcción cubiertos por la marca controvertida y la casi totalidad de los productos objeto de las marcas anteriores se fabrican a partir de materias primas a base de piedra, que en su estado natural en particular, pueden ser fácilmente asociadas por el público pertinente con el término «rock», incluso en el sentido de «roca» o de «pared de roca», por lo que éste es en amplia medida descriptivo (sentencia REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 54).
- 39 No puede desvirtuar esa apreciación el argumento de la demandante de que el término «rock» tiene otros significados en alemán, como son la denominación de un estilo de música y de una prenda de vestir femenina. En efecto, para apreciar el carácter distintivo o descriptivo de un signo debe atenderse al sentido de ese signo que haga referencia a los productos considerados o designe una de sus características (sentencias de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, apartado 32, y REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 55).
- 40 Por otro lado, el término «rock» también transmite un mensaje laudatorio de las características de los productos y de los servicios designados y comprendidos entre los materiales de la construcción y de la actividad constructiva, toda vez que se puede entender como alusivo a la solidez y la estabilidad de las rocas o de otras formaciones de piedra. Pues bien, un término laudatorio relacionado con las características de los productos o servicios designados carece de un carácter distintivo intrínseco alto respecto a ellos [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de enero de 2008, Inter-Ikea/OAMI — Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, apartado 51, y REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 56].
- 41 De ello se sigue que el elemento común «rock» es descriptivo en amplia medida de los productos y los servicios objeto de los signos en conflicto, por lo que sólo tiene un débil carácter distintivo intrínseco, como la Sala de Recurso apreció válidamente.
- 42 En tercer lugar, la Sala de Recurso también consideró que los otros elementos presentes en las marcas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK y COVERROCK tenían un carácter distintivo débil. Según ella, los primeros elementos de esos signos se asocian mentalmente por el público pertinente germano parlante con las características eventuales de la lana de roca, a saber su flexibilidad («flexi»), su aptitud para la fijación rápida en los muros («fix»), su calidad superior («master») o su uso como cobertura («cover»). Los términos correspondientes a esos elementos verbales pertenecen al inglés básico y son además análogos a los términos alemanes «fix», «flexibel» y «Meister». De igual forma, «cover» es un anglicismo incorporado a la lengua alemana.
- 43 La demandante concuerda con esas consideraciones.
- 44 El Tribunal estima que los elementos «flexi», «fix», «master» y «cover» se asociarán por el público pertinente con las características físicas de los materiales de construcción, y más especialmente con los de lana mineral, o en el caso del elemento «cover», con su uso previsto. Al ser descriptivos y laudatorios en amplia medida, esos elementos sólo tienen un débil carácter distintivo, por lo que debe confirmarse el análisis de la Sala de Recurso.

– Sobre el aspecto visual de la comparación

- 45 La Sala de Recurso apreció que, no obstante la presencia del sufijo «rock» en cada uno de los signos considerados, su similitud era reducida en dos conceptos, a causa de sus prefijos diferentes, así como del elemento gráfico de la marca controvertida y de su separación por medio del signo «&». Por tanto, en su impresión visual global la similitud entre los signos era de grado bajo.
- 46 La demandante refuta esa afirmación.
- 47 En primer término mantiene que los elementos «master», «fix», «flexi» y «cover» son descriptivos de los productos y los servicios considerados y que los elementos gráficos en la marca controvertida son insignificantes. Por tanto, el elemento «rock» es dominante tanto en las marcas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK y COVERROCK como en la marca controvertida Rock & Rock. Siendo idénticos los elementos dominantes, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud en el plano visual.
- 48 Para la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, se deben tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de esos componentes, comparándolas con las de los otros. Por otra parte, y de forma accesorio, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta [sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, apartado 35].
- 49 Hay que recordar que tanto el elemento verbal «rock» como los elementos verbales «master», «fix», «flexi» y «cover» son en amplia medida descriptivos y laudatorios de los productos y servicios considerados (véanse los apartados 41 y 44 anteriores).
- 50 Además, según la jurisprudencia el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras [sentencia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia, Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, apartado 81].
- 51 Ahora bien, en este asunto la parte inicial de las marcas anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK y COVERROCK está constituida por los elementos verbales «master», «fix», «flexi» y «cover».
- 52 Por tanto, se debe desestimar la tesis de la demandante de que el elemento verbal «rock» es dominante en las marcas anteriores.
- 53 En la marca anterior CEILROCK el elemento «ceil» no tiene un significado que remita a los productos considerados, a diferencia del elemento «rock». Además, el elemento «ceil» se halla al comienzo de la marca. Por tanto, el público pertinente, que perciba los signos visualmente, concede mucha más atención a ese elemento que al elemento común «rock».
- 54 De ello se sigue que el argumento de la demandante sobre el carácter dominante del elemento «rock» en las marcas anteriores debe desestimarse.
- 55 En segundo lugar hay que poner de relieve que, dada la falta de elementos dominantes, la Sala de Recurso comparó los signos referidos examinando cada una de las marcas en su integridad.
- 56 Debe confirmarse ese criterio atendiendo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 27.

- 57 Es preciso observar que los signos en conflicto son idénticos por su segundo elemento verbal, «rock», pero diferentes por sus primeros elementos verbales, toda vez que la marca controvertida también comienza con el elemento «rock», mientras que los primeros elementos de las marcas anteriores son «master», «fix», «flexi», «cover» y «ceil».
- 58 Además, aunque la presentación gráfica de la marca Rock & Rock no sea de especial fantasía, diferencia sin embargo la impresión visual transmitida por esa marca de la de las marcas anteriores, como la Sala de Recurso apreció fundadamente. Así sucede también con el signo «&» que separa los dos elementos de la marca controvertida.
- 59 Por lo demás, aun siendo cierto que el primer elemento de la marca controvertida también es «rock», situado al final de las marcas anteriores, hay que destacar que la duplicación del elemento «rock» constituye una presentación inusual que diferencia más la impresión visual ofrecida por esa marca de la de las marcas anteriores. Así pues, esa duplicación neutraliza el hecho de que el prefijo de la marca controvertida corresponde al sufijo de las marcas anteriores.
- 60 Por esas consideraciones se debe confirmar la resolución impugnada, concluyendo que la similitud visual entre los signos en conflicto es baja.

– Sobre el aspecto fonético de la comparación

- 61 En lo que atañe al aspecto fonético de la comparación, la Sala de Recurso apreció que la asonancia entre los sufijos de los signos estaba reducida por sus prefijos diferentes. Observó además que los prefijos de los signos referidos contenían dos vocales diferentes, con la única excepción de la letra «o» en el elemento «cover». Consideró por tanto que existía un bajo grado de similitud fonética.
- 62 La demandante refuta ese razonamiento y mantiene que los signos considerados presentan un grado alto de similitud fonética.
- 63 Toma como ejemplo la marca anterior COVERROCK. Según ella, la secuencia de vocales y el número de los sonidos son idénticos en el caso de COVERROCK y de Rock & Rock. La pronunciación del elemento «koverrok» es por tanto muy semejante a la del elemento «rokentrok», y es muy difícil que el público pertinente diferencie esas marcas, sobre todo en un entorno industrial o de construcción ruidoso o cuando las marcas se pronuncien por teléfono.
- 64 Es preciso observar que los signos COVERROCK y Rock & Rock se componen de tres sílabas y que la secuencia de vocales «o», «e» y «o» es la misma si se tienen en cuenta las reglas alemanas de pronunciación.
- 65 No obstante, la primera parte (cover) de la marca anterior considerada contiene una secuencia de consonantes «k», «v» y «r» completamente diferente de la de la marca controvertida, «r», «kk», «n» y «d». Hay que añadir que el consumidor atribuye normalmente más importancia a la parte inicial de los signos, conforme a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 50.
- 66 Por tanto, los signos COVERROCK y Rock & Rock sólo son similares en bajo grado en el plano fonético.
- 67 Se ha de añadir que las otras marcas anteriores, MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK y CEILROCK son aún menos semejantes a Rock & Rock, ya que la secuencia de los sonidos que comprenden está más alejada de la de la marca controvertida.

- 68 Por lo demás, la demandante no puede invocar válidamente el entorno. En efecto, la selección de los materiales de construcción es una etapa distinta de los trabajos físicos de construcción y nada permite pensar que la elección de los productos y los servicios considerados se realice en un lugar de obras de construcción o únicamente según las informaciones recibidas oralmente. La comunicación por teléfono tampoco impide en modo alguno que el público pertinente perciba las diferencias marcadas en la pronunciación de los signos en conflicto.
- 69 Por esas consideraciones debe confirmarse la apreciación de la Sala de Recurso de que la similitud fonética entre los signos en conflicto es baja.

– Sobre el aspecto conceptual de la comparación

- 70 En la resolución impugnada la Sala de Recurso destacó el carácter descriptivo de los componentes de los signos en conflicto, excepto el elemento «ceil». Apreció que el elemento común «rock» remitía en el caso de las marcas anteriores a la lana mineral («rockwool» en inglés), que es la materia prima principal de los productos cubiertos por las marcas anteriores. Los elementos «master», «flexi», «fix» y «cover» aluden a las características o los usos de la lana de roca. En cambio, en el caso de la marca controvertida el elemento «rock» alude, antes bien, a un estilo de música, dado que el público pertinente asocia Rock & Rock con la expresión «rock and roll», y percibe la marca controvertida como un juego de palabras. Por tanto, el grado de similitud es bajo en el plano conceptual.
- 71 La demandante rebate ese razonamiento. Alega que el elemento «rock» es dominante en los signos en conflicto y remite a la misma idea, a saber el sentido de «piedra» o de «roca». Existe por tanto una similitud de grado medio entre esos signos en el plano conceptual.
- 72 Hay que recordar que los argumentos de la demandante tendentes a demostrar el carácter dominante del elemento «rock» ya se han desestimado a causa de la baja capacidad distintiva de ese término en relación con los productos y servicios considerados (véanse los anteriores apartados 37 a 41).
- 73 Por lo demás, es preciso constatar que los prefijos «master», «fix», «flexi» y «cover», combinados con el sufijo «rock», se asocian por el público pertinente con las características físicas de una «piedra» o de una «roca» o bien con las características o el uso previsto de la lana mineral, mientras que la marca Rock & Rock se percibe antes bien como un juego de palabras basado en la expresión «rock & roll», que es un estilo de música.
- 74 En la marca anterior CEILROCK el público pertinente comprende únicamente el elemento «rock», en su sentido original de «piedra» o de «roca». Ese significado se aleja del valor conceptual de «rock & rock» descrito en el apartado anterior.
- 75 Por tanto, la Sala de Recurso apreció válidamente que la similitud conceptual entre los signos en conflicto era baja.
- 76 Debe concluirse, en resumen, que la Sala de Recurso estimó correctamente que sólo existía un bajo grado de similitud entre los signos en conflicto en los planos visual, fonético y conceptual.

Sobre el argumento basado en el concepto de «serie» o de «familia» de marcas

- 77 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó que la demandante no podía apoyarse en la protección ampliada concedida a una familia de marcas.
- 78 La demandante afirma que es titular de una serie de marcas alemanas y comunitarias comprensivas del elemento común «rock», que permite el reconocimiento de sus marcas. Por tanto, estima que el público pertinente asociará el término «rock» con sus marcas anteriores, lo que creará un riesgo de

confusión por asociación entre los signos considerados, en cuanto es una empresa perteneciente al primer fabricante mundial de productos de lana mineral. Mantiene que el segundo elemento «rock» de la marca controvertida no figura en una posición diferente de la que ocupa en la familia de marcas anteriores, lo que eleva el riesgo de confusión.

- 79 Es oportuno recordar que el riesgo de asociación es un caso específico del riesgo de confusión, que se caracteriza por la circunstancia de que las marcas controvertidas, aunque el público al que se dirigen no las pueda confundir directamente, podrían percibirse como dos marcas del mismo titular [véase la sentencia de 9 de abril de 2003, Durferri/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec, EU:T:2003:107, apartado 60 y la jurisprudencia citada]. Para atender a ese criterio es necesario que la solicitud de nulidad se base en la existencia de varias marcas que presentan características comunes, que permiten considerarlas parte de una misma familia o serie (sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, apartado 101). Sin embargo, el factor de serie o de familia de marcas sólo es pertinente si el elemento común es distintivo. En efecto, si ese elemento es descriptivo no puede crear un riesgo de confusión [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Herederos Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec, EU:T:2004:208, apartado 59].
- 80 En primer lugar se ha de recordar que el Tribunal ya ha juzgado que la protección ampliada concedida a una familia de marcas no puede invocarse válidamente si el elemento común de las marcas anteriores era descriptivo en amplia medida de los productos y servicios considerados. En efecto, un término que remite a la naturaleza de éstos no puede constituir el tronco común distintivo de una familia de marcas [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2012, Caixa Geral de Depósitos/OAMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, apartado 82].
- 81 Debe recordarse que el elemento «rock» es descriptivo y laudatorio en amplia medida de los productos y servicios cubiertos por las marcas anteriores. Por tanto, en aplicación de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 79 y 80 no es apto para ser el elemento común de una familia de marcas.
- 82 En segundo término, esa apreciación se refuerza por el auto de 30 de enero de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Rec, EU:C:2014:57, apartado 45), en el que el Tribunal de Justicia juzgó que la constatación de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas CLOROX y CLORALEX no equivaldría a reconocer al titular de la marca anterior un monopolio del elemento «clor», descriptivo en amplia medida de la naturaleza de los productos considerados, dado que la existencia de un riesgo de confusión daba lugar únicamente a la protección de una determinada combinación de elementos, sin que, no obstante, se protegiera como tal un elemento descriptivo que formara parte de esa combinación.
- 83 Pues bien, el reconocimiento de la familia de marcas cuyo elemento común es «rock» conduciría precisamente al monopolio del elemento «rock», que es en amplia medida descriptivo y laudatorio de los productos y servicios objeto de las marcas anteriores. La protección ampliada por el reconocimiento de la existencia de una familia de marcas significaría que en la práctica ningún otro operador podría registrar una marca que comprendiera el elemento «rock», e incluso se le podría prohibir, en su caso, el uso de ese elemento en los eslóganes y materiales publicitarios. Esa restricción de la libre competencia que derivaría de la reserva de un término básico de la lengua inglesa a un solo operador económico no podría justificarse por el propósito de recompensar los esfuerzos creadores o publicitarios del titular de las marcas anteriores. En efecto, cuando no se trata de un carácter distintivo acrecentado por el uso, el valor comercial que constituye esa reserva no es el resultado de los esfuerzos del titular, sino únicamente del sentido de la palabra, predeterminado por la lengua de que se trate, que remite a las características de los productos y servicios considerados.
- 84 En tercer lugar, la demandante no puede apoyarse válidamente en la sentencia de 27 de abril de 2010, UniCredito Italiano/OAMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 y T-337/06, EU:T:2010:160). En efecto, en esa sentencia el Tribunal destacó la importancia del carácter distintivo

del elemento común «uni» en relación con los servicios considerados y estimó que ese carácter era de tal nivel que dicho elemento era apto por sí mismo para originar una asociación directa con la serie en cuestión en el ánimo del público pertinente (sentencia UNIWEB, antes citada, EU:T:2010:160, apartados 35, 38 y 39). Pues bien, ese nivel de carácter distintivo no concurre en el presente caso.

- 85 En efecto, el elemento «uni» tiene ciertamente un significado para el consumidor medio alemán pero no puede ponerse en relación directa con los servicios financieros, en particular con los fondos de inversión, objeto de las marcas anteriores en el asunto que dio lugar a la sentencia UNIWEB, citada en el apartado anterior (EU:T:2010:160). En cambio, el elemento «rock» invocado en el presente asunto remite a las características de los materiales y los servicios de construcción cubiertos por las marcas anteriores. Así pues, siendo diferente el contexto fáctico en ese aspecto crucial, la solución establecida en esa sentencia no puede transponerse al presente asunto.
- 86 De ello resulta que, al ser el elemento «rock» descriptivo y laudatorio en amplia medida de los productos y servicios objeto de las marcas anteriores, no es apto para constituir el tronco común de una familia de marcas.
- 87 A mayor abundamiento, hay que recordar que según la jurisprudencia, aun si existe una familia de marcas, la protección ampliada que trata de evitar un riesgo de asociación sólo se concede si la marca más reciente presenta características que puedan integrarla en la serie. No sería así, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas anteriores que forman la serie se utilizara en la marca solicitada con un contenido semántico distinto (véanse, en ese sentido, las sentencias de 23 de febrero de 2006, *Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, Rec, EU:T:2006:65, apartados 126 y 127, y UNIWEB, citada en el apartado 84 *supra*, EU:T:2010:160, apartado 34).
- 88 Pues bien, en este asunto el elemento «rock» tiene un contenido semántico diferente en la marca controvertida Rock & Rock y en las marcas anteriores, ya que remite a un estilo de música por medio de un juego de palabras en el caso de la marca controvertida, mientras que en las marcas anteriores alude a una «piedra», a una «roca» o bien a la lana mineral, y los elementos «fix», «flexi» y «cover» de ellas precisan las características físicas o el uso previsto (véanse los anteriores apartados 44 y 73).
- 89 Por tanto, deben desestimarse los argumentos de la demandante fundados en la protección ampliada concedida a una serie o una familia de marcas.

Sobre el carácter distintivo de las marcas anteriores

- 90 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso ratificó las conclusiones de la División de anulación de que el carácter distintivo de las marcas anteriores FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK y COVERROCK era bajo a causa de la naturaleza descriptiva en amplia medida de sus elementos, mientras que la marca CEILROCK era de fantasía.
- 91 La demandante no expone ninguna argumentación específica al respecto.
- 92 Es preciso observar que en todas las marcas anteriores el elemento «rock» alude a una «piedra», a una «roca» o bien a la lana mineral, y sus elementos «fix», «flexi» y «cover» precisan las características físicas o el uso previsto (véanse los anteriores apartados 44 y 73). Además, el elemento «master» tiene un significado laudatorio que el público relacionará con el sentido del término «rock» mencionado en este apartado. Por tanto, se debe confirmar la apreciación de la Sala de Recurso de que las marcas anteriores FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK y COVERROCK sólo tienen un bajo nivel distintivo.

- 93 Por otra parte, toda vez que el público pertinente no atribuye ningún significado específico al elemento «ceil», la combinación verbal CEILROCK es de fantasía, de modo que tiene un carácter distintivo medio.

Sobre el riesgo de confusión

- 94 En la resolución impugnada la Sala de Recurso apreció que, atendiendo al débil carácter distintivo de las marcas anteriores, excepto la marca CEILROCK, que era de fantasía, a la baja similitud entre los signos en conflicto y al nivel de atención especialmente alto del público pertinente, no existía ningún riesgo de confusión entre los signos en conflicto.
- 95 La demandante impugna esa apreciación, afirmando que existe un riesgo de confusión.
- 96 Del análisis precedente resulta que una parte de los productos cubiertos por los signos en conflicto son similares, y los demás escasamente similares, o diferentes. Además, el nivel de atención del público pertinente es especialmente alto y sólo hay un bajo grado de similitud entre los signos en conflicto, que además deriva de un elemento que es en amplia medida descriptivo y laudatorio de los productos considerados, y laudatorio de los servicios en cuestión. Finalmente, hay que recordar que el carácter distintivo de las marcas anteriores es débil, excepto la marca CEILROCK, cuyo carácter distintivo es normal.
- 97 En una apreciación global de los signos en conflicto, dado el nivel de atención especialmente alto del público pertinente al comprar los productos en cuestión, las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales que separan a los signos en conflicto son suficientes para impedir que, no obstante la similitud de algunos de los productos considerados, las semejanzas derivadas de la presencia del elemento común «rock» originen un riesgo de confusión en el ánimo del consumidor medio alemán y de los profesionales del sector de la construcción (véase, en ese sentido, la sentencia REDROCK, citada en el apartado 21 *supra*, EU:T:2009:398, apartado 86).
- 98 Por tanto, se debe desestimar el motivo único de la demandante, y en consecuencia el recurso en su totalidad.

Costas

- 99 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimado el recurso, procede condenar a la demandante al pago de las costas de la OAMI y de la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2015.

Firmas