



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

8. srpnja 2015. *

„Žig Zajednice – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Zajednice REDROCK – Raniji nacionalni verbalni žigovi ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK – Relativni razlog za odbijanje – Članak 8. stavak 1. točka (b) i članak 53. stavak 1. točka (a) Uredbe (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-548/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, sa sjedištem u Gladbecku (Njemačka), koji zastupa J. Krenzel, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupaju V. Mahelka, P. Geroulakos i M. Rajh, u svojstvu agenata,

tuženika,

koji podupire

Redrock Construction s.r.o., sa sjedištem u Pragu (Češka Republika), koji zastupa D. Krofta, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 16. listopada 2012. (predmet R 1596/2011-4) koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG i Redrock Construction s.r.o.,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: G. Berardis, predsjednik, O. Czúcz (izvjestitelj) i A. Popescu, suci,

tajnik: I. Drăgan, administrator,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 18. prosinca 2012.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 14. svibnja 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 16. travnja 2013.,

* Jezik postupka: češki

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 21. kolovoza 2013.,

nakon rasprave održane 12. studenoga 2014.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent, Redrock Construction s.r.o., podnio je 20. svibnja 2004. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).
- 2 Žig za koji je podnesena prijava za registraciju jest sljedeći figurativni znak:



- 3 Proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava za registraciju žiga obuhvaćeni su razredima 1, 2, 17, 19 i 37 u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjen i dopunjen, i za svaki od tih razredâ odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 1: „Kemijski proizvodi namijenjeni industriji; kitovi obuhvaćeni ovim razredom; pomoćni kemijski materijali namijenjeni industriji; sintetske smole; neobrađene umjetne smole; epoksidne smole; kemijski spojevi namijenjeni industriji; ljepila namijenjena industriji; konzervansi za cement (osim boja i ulja); kemijske mase i smjese za punjenje“;
 - razred 2: „Premazi (boje) i pomoćni pripravci za premaze; boje; boje u prahu i mase za punjenje; površinski premazi, lazure; prirodna smola u neobrađenom stanju; vezivna sredstva obuhvaćena ovim razredom; antikorozivna sredstva; razrjeđivači za boje i lakove“;
 - razred 17: „Materijali za brtvljenje i izolaciju; kitovi za punjenje; izolacijski materijali“;
 - razred 19: „Nemetalni građevinski materijali; beton; žbuka; cementi; premazi (građevinski materijali); premazi; smjese cementa; obloge koje se upotrebljavaju u gradnji; nemetalni materijali za gradnju cesta; nemetalni podovi; nemetalni materijali koji se upotrebljavaju u gradnji odvodnih jaraka; smjese za postavljanje podova; građevno drvo“;
 - razred 37: „Gradnja; gradnja [građevinâ]; informacije o gradnji; usluge popravka i ugradnje; savjetovanje o gradnji“.
- 4 Predmetni je znak 5. ožujka 2010. registriran kao žig Zajednice (u daljnjem tekstu: osporavani žig) osobito za gore navedene proizvode i usluge pod brojem 3866365.
- 5 Tužitelj, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, podnio je 6. travnja 2010. zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim na temelju članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009, u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) navedene uredbe.

6 Zahtjev za proglašavanje ništavosti temeljio se na sljedećim žigovima:

- ranijem verbalnom žigu ROCK, registriranom u Njemačkoj 24. ožujka 2003. pod brojem 30229274, za proizvode i usluge iz razredâ 1, 6 do 8, 17, 19, 37 i 42,
- ranijem verbalnom žigu KEPROCK, registriranom u Njemačkoj 30. svibnja 2003. pod brojem 30312115, za sljedeće proizvode i usluge:
 - razred 17: „Proizvodi od mineralne vune u obliku listova, strunjača, mineralnih filčeva, ploča, lamelarnih strunjača, lamelarnih ploča i lijevanih elemenata, gore navedeni proizvodi također s oblogom od plastičnih disperzija na jednoj ili objema stranama i/ili od vodenog stakla i/ili od hidrauličnih veziva i/ili na bazi sintetske smole, s materijalima za punjenje i/ili obojenim pigmentima ili bez njih, svi proizvodi namijenjeni toplinskoj i zvučnoj izolaciji, osobito elementi za krovnu izolaciju za ravne krovove, kose ravne krovove i nagnute krovove; elementi za vrlo strme krovove, po mogućnosti u obliku ploča“;
 - razred 19: „Proizvodi od mineralne vune u obliku rešetki, strunjača, filčeva, ploča, lamelarnih strunjača, lamelarnih ploča i lijevanih elemenata; zvučni izolacijski paneli za suhe završne obrade za kamen i ploče za obrnuti krov od mineralnih vlakana, gore navedeni proizvodi također s oblogom od plastičnih disperzija na jednoj ili objema stranama i/ili od vodenog stakla i/ili od hidrauličnih veziva i/ili na bazi sintetske smole, s kitovima i/ili obojenim pigmentima ili bez njih, svi proizvodi namijenjeni protupožarnoj zaštiti i/ili kao građevinski materijali, osobito elementi za krovnu izolaciju za ravne krovove, kose ravne krovove i nagnute krovove; elementi za vrlo strme krovove, osobito u obliku ploča“;
 - razred 37: „Sektor izgradnje i graditeljstva; radovi ugradnje, osobito radovi toplinske i/ili zvučne izolacije na krovovima; ugradnja elemenata za zaštitu od požara, osobito na krovovima“;
- ranijem verbalnom žigu FLEXIROCK, registriranom u Njemačkoj 21. rujna 1994. pod brojem 2078534, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu FORMROCK, registriranom u Njemačkoj 21. rujna 1994. pod brojem 2078535, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu FLOOR-ROCK, registriranom u Njemačkoj 6. listopada 1994. pod brojem 2079579, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu TERMAROCK, registriranom u Njemačkoj 18. rujna 1995. pod brojem 39502727, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu KLIMAROCK, registriranom u Njemačkoj 7. svibnja 1996. pod brojem 39517348, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu SPEEDROCK, registriranom u Njemačkoj 21. svibnja 1996. pod brojem 39543868, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu DUROCK, registriranom u Njemačkoj 11. lipnja 1996. pod brojem 39551027, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu SPLITROCK, registriranom u Njemačkoj 23. svibnja 1996. pod brojem 39605619, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
- ranijem verbalnom žigu PLANAROCK, registriranom u Njemačkoj 17. prosinca 1996. pod brojem 39644214, za proizvode iz razredâ 17 i 19,

- ranijem verbalnom žigu TOPROCK, registriranom u Njemačkoj 23. travnja 1997. pod brojem 39707589, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
 - ranijem verbalnom žigu KLEMMROCK, registriranom u Njemačkoj 10. listopada 1997. pod brojem 39737546, za proizvode iz razredâ 17 i 19,
 - ranijem verbalnom žigu FIXROCK, registriranom u Njemačkoj 23. kolovoza 1999. pod brojem 39920622, za proizvode iz razredâ 6, 17 i 19,
 - ranijem verbalnom žigu SONOROCK PLUS, registriranom u Njemačkoj 11. veljače 2002. pod brojem 30166175, za proizvode i usluge iz razredâ 17, 19 i 37,
 - ranijem verbalnom žigu VARIROCK, registriranom u Njemačkoj 11. veljače 2002. pod brojem 30166176, za proizvode i usluge iz razredâ 17, 19 i 37,
 - ranijem verbalnom žigu SONOROCK, registriranom u Njemačkoj 11. veljače 2002. pod brojem 30166177, za proizvode i usluge iz razredâ 17, 19 i 37,
 - ranijem verbalnom žigu MASTERROCK, registriranom u Njemačkoj 9. srpnja 2002. pod brojem 30212141, za proizvode i usluge iz razredâ 17, 19 i 37.
- 7 Zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temeljio se na svim proizvodima i uslugama koje označavaju raniji žigovi i bio je podnesen protiv svih proizvoda i usluga koje označava osporavani žig i koji su navedeni u točki 3.
- 8 Odlukom od 12. srpnja 2011. Odjel za poništaje odbio je zahtjev za proglašavanje ništavosti koji je podnio tužitelj. Prema njegovu mišljenju, proizvodi i usluge obuhvaćeni suprotstavljenim znakovima bili su istovjetni ili slični. Što se tiče elementa „rock”, smatrao je da taj element opisuje proizvode obuhvaćene ranijim žigovima i da postoji određeni stupanj sličnosti suprotstavljenih znakova. Međutim, s obzirom na visok stupanj pozornosti relevantne javnosti, zaključio je da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu u pogledu svih ranijih žigova. Konačno, odbio je argument tužitelja koji se temeljio na navodnom postojanju obitelji žigova.
- 9 Tužitelj je 3. kolovoza 2011. podnio žalbu OHIM-u protiv odluke Odjela za poništaje.
- 10 Odlukom od 16. listopada 2012. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće potvrdilo je odluku Odjela za poništaje. Što se tiče zahtjeva za proglašavanje ništavosti koji se temeljio na ranijem žigu ROCK, naglasilo je da je Opći sud konačno utvrdio nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu u presudi od 13. listopada 2009., Deutsche Rockwool Mineralwooll/OHIM – Redrock Construction (REDROCK) (T-146/08, EU:T:2009:398). Što se tiče zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim koji se temeljio na ranijem žigu KEPROCK, žalbeno je vijeće smatralo da je stupanj pozornosti relevantne javnosti visok, da proizvodi osporavanog žiga iz razredâ 1 i 2 te građevno drvo iz razreda 19 nisu slični, dok su ostali osporavani proizvodi i ostale osporavane usluge djelomično istovjetni i djelomično slični proizvodima i uslugama obuhvaćenima žigom KEPROCK. Osim toga, među suprotstavljenim znakovima postoji niža razina vizualne sličnosti od prosječne i prosječna razina fonetske sličnosti, a nema konceptualne sličnosti. Konačno, zajednički element „rock” ima tek slab razlikovni karakter. Slijedom toga, ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu. Žalbeno je vijeće smatralo da je vjerojatnost dovođenja u zabludu isključena i u odnosu na ostale ranije žigove uglavnom zbog istih razloga. Uostalom, smatralo je da se proširena zaštita dodijeljena obiteljima žigova ne može primijeniti u predmetnom slučaju.

Zahtjevi stranka

- 11 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku,
 - naloži OHIM-u snošenje troškova.
- 12 OHIM i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu,
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 13 U prilog svojoj tužbi tužitelj navodi jedan tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 53. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 207/2009.
- 14 Na temelju tih članaka žig Zajednice proglašava se ništavim na zahtjev nositelja ranijeg žiga ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig. Vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom. Osim toga, na temelju članka 8. stavka 2. točke (a) podtočke ii. Uredbe br. 207/2009, ranijim žigovima treba smatrati žigove registrirane u državi članici s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Zajednice.
- 15 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, vjerojatnost dovođenja u zabludu predstavlja vjerojatnost da javnost može vjerovati da predmetni proizvodi ili usluge potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzetnika. Vjerojatnost dovođenja u zabludu mora se ocijeniti sveobuhvatno, prema percepciji koju relevantna javnost ima o predmetnim znakovima i proizvodima ili uslugama i uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike u predmetnom slučaju osobito međuovisnost sličnosti znakova i obuhvaćenih proizvoda ili usluga (presude od 9. srpnja 2003., *Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Zb., EU:T:2003:199, t. 30. do 33., i od 7. studenoga 2013., *Three-N-Products/OHIM – Munindra (AYUR)*, T-63/13, EU:T:2013:583, t. 14.).
- 16 U ovom slučaju valja istaknuti da je u svojoj presudi REDROCK, t. 10. *supra* (EU:T:2009:398), Opći sud utvrdio da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između znakova ROCK i REDROCK. Taj zaključak tužitelj ne dovodi u pitanje, a osim toga je postao i pravomoćan. Stoga valja ocijeniti vjerojatnost dovođenja u zabludu između znaka REDROCK i ostalih ranijih žigova.
- 17 U tom je pogledu primjereno napomenuti da je tužitelj i pred OHIM-om i pred Općim sudom svoju argumentaciju usmjerio na vjerojatnost dovođenja u zabludu između znaka REDROCK i ranijeg žiga KEPROCK i usredotočio se na proizvode obuhvaćene ranijim žigovima, koji se uglavnom proizvode od mineralne vune, a da nije iznio zasebnu argumentaciju u pogledu usluga obuhvaćenih tim žigovima.

Relevantna javnost

- 18 Prema sudskoj praksi, što se tiče stupnja pozornosti relevantne javnosti, u svrhu opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu smatra se da je prosječni potrošač predmetnih proizvoda i usluga prosječno obaviješten i da postupa s uobičajenom pažnjom i oprežnošću. Jednako tako valja uzeti u

obzir činjenicu da stupanj pažnje prosječnog potrošača može varirati s obzirom na kategoriju predmetnih proizvoda ili usluga (vidjeti presudu od 13. veljače 2007., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., EU:T:2007:46, t. 42. i navedenu sudsku praksu).

- 19 U ovom slučaju žalbeno je vijeće smatralo da je relevantno područje Njemačka, zemlja u kojoj su raniji žigovi registrirani i zaštićeni, te da se relevantna javnost sastoji od poslovnih subjekata iz sektora graditeljstva i povremeno od dobro informiranih prosječnih potrošača u području graditeljstva koji kupuju predmetne proizvode u trgovinama tipa „uradi sam”. To vijeće smatralo je da je stupanj pozornosti javnosti visok u trenutku kupnje zbog cijene i očekivane duge trajnosti predmetnih proizvoda.
- 20 Tužitelj ne osporava to mišljenje.
- 21 Treba naglasiti da predmetni proizvodi, koji su velikim dijelom građevinski materijali, nisu namijenjeni svakodnevnoj uporabi prosječnih potrošača. Njihova posebna narav zahtijeva točan i razborit odabir, neovisno o cijeni i količini prodanih proizvoda. Osim toga, sama činjenica da određenu vrstu proizvoda potrošači ne kupuju redovito dokazuje da je njihov stupanj pozornosti prilično visok. Valja dodati da, iako je dio predmetnih proizvoda dostupan široj javnosti, kupnju rijetko obavljaju obični potrošači, a tu zadaću uglavnom povjeravaju stručnjaku ili se savjetuju s potrošačima čija je razina znanja u tom području viša od prosječne (vidjeti u tom smislu presudu REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 45. i 46.).
- 22 Potrebno je dodati da su znanja o obilježjima, kvaliteti i komercijalnom izvoru građevinskih materijala tim važnija za relevantnu javnost jer se ti proizvodi, jednom kad se ugrade u građevinu, često mogu zamijeniti samo uz visoke troškove. Usto, njihova loša kvaliteta može uzrokovati štetu na građevini, zbog čega može biti potreban skup zahvat. Zbog tih je razloga razumno očekivati da čak i prosječan potrošač, koji zadaću odabira tih proizvoda ne povjeri stručnjaku, istražuje predmetne proizvode na internetu i da ga u svakom slučaju zanimaju porijeklo i podaci o proizvođaču tih proizvoda.
- 23 Isto vrijedi i što se tiče građevinskih usluga iz razreda 37, koje se biraju točnom i razboritom selekcijom te se od relevantne javnosti zahtijeva visoka razina opreza.
- 24 Slijedom toga, valja imati na umu da je stupanj pozornosti relevantne javnosti osobito visok (vidjeti u tom smislu presudu REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 47.).

Usporedba proizvoda i usluga obuhvaćenih žigovima REDROCK i KEPROCK

- 25 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće smatralo da proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom iz razredâ 1 i 2 te građevno drvo iz razreda 19 nisu slični, dok su ostali osporavani proizvodi i ostale osporavane usluge bili djelomično istovjetni i djelomično slični proizvodima i uslugama obuhvaćenima žigom KEPROCK.
- 26 Tužitelj osporava tu ocjenu. Tvrdi da su proizvodi obuhvaćeni osporavanim žigom iz razredâ 1 i 2 namijenjeni jednakoj uporabi kao proizvodi obuhvaćeni žigom KEPROCK iz razredâ 17 i 19 ili da mogu nadopunjavati te proizvode. Osim toga, distribucijski su kanali isti. Stoga su navedeni proizvodi slični. Nadalje, smatra da „materijali za brtvljenje” obuhvaćeni osporavanim žigom, iz razreda 17, nisu samo slični izolacijskim materijalima obuhvaćenima žigom KEPROCK, iz razredâ 17 i 19, nego i vrlo slični.
- 27 Potrebno je utvrditi da su u skladu s pobijanom odlukom „materijali za izolaciju; kitovi za punjenje; izolacijski materijali” iz razreda 17 obuhvaćeni osporavanim žigom istovjetni „svim proizvodima namijenjenima toplinskoj i zvučnoj izolaciji” iz istog razreda, obuhvaćenima žigom KEPROCK. Jednako tako, žalbeno je vijeće smatralo da su „nemetalni građevinski materijali” iz razreda

19, obuhvaćeni osporavanim žigom, istovjetni građevinskim materijalima iz istog razreda, obuhvaćenima žigom KEPROCK. Konačno, prema mišljenju žalbenog vijeća, građevinske usluge obuhvaćene predmetnim žigovima, iz razreda 37, također su istovjetne.

- 28 To vijeće smatralo je da unatoč istovjetnosti tih proizvoda i tih usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.
- 29 Stoga treba najprije ispitati je li žalbeno vijeće moglo valjano zaključiti da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu što se tiče proizvoda i usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima koje je smatralo istovjetnima. Naime, kad bi takav zaključak u pobijanoj odluci bio valjan, ispitivanje razine sličnosti ostalih proizvoda i ostalih usluga bilo bi suvišno.
- 30 Stoga Opći sud smatra da najprije valja ispitati sličnost između znakova REDROCK i KEPROCK.

Usporedba znakova REDROCK i KEPROCK

- 31 Tužitelj prigovara žalbenom vijeću da je pogrešno ocijenilo sličnost između znakova REDROCK i KEPROCK i opisni karakter elementa „rock” u kontekstu proizvoda iz sektora graditeljstva.
- 32 Valja podsjetiti da se globalna procjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu s obzirom na vizualnu, fonetsku ili konceptualnu sličnost suprotstavljenih znakova mora temeljiti na cjelokupnom dojmu koji proizlazi iz tih znakova, uzimajući u obzir njihove razlikovne i dominantne elemente. Percepcija žigova koju ima prosječni potrošač predmetnih proizvoda ili usluga ima presudnu ulogu u globalnoj procjeni navedene vjerojatnosti. U tom pogledu prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (vidjeti presudu od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb., EU:C:2007:333, t. 35. i navedenu sudsku praksu).
- 33 Ocjena sličnosti dvaju žigova ne smije se ograničiti samo na razmatranje isključivo jednog sastavnog dijela složenog žiga i na njegovu usporedbu s drugim žigom. Upravo suprotno, usporedba se treba provesti ispitivanjem svakog od predmetnih žigova kao cjeline, što ne isključuje mogućnost da pod određenim okolnostima jedan ili više njegovih elemenata dominira dojmom cjeline koji složeni žig ostavlja na relevantnu javnost (vidjeti presudu OHIM/Shaker, t. 32. *supra*, EU:C:2007:333, t. 41. i navedenu sudsku praksu). Jedino u slučaju da su svi drugi elementi žiga zanemarivi ocjena sličnosti može se provesti samo na temelju dominantnog elementa (presude OHIM/Shaker, t. 32. *supra*, EU:C:2007:333, t. 42., i od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, t. 42.). To se događa osobito kada takav element sam za sebe dominira slikom žiga koju relevantna javnost ima u svijesti tako da se svi ostali elementi zanemare u općem dojmu koji taj žig ostavlja (gore navedena presuda Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, t. 43.).

Uvodna razmatranja

- 34 Prema sudskoj praksi, kako bi se odredio razlikovni karakter sastavnog elementa žiga, valja ocijeniti koliko taj element može pridonijeti tome da se utvrdi da proizvodi ili usluge za koje je žig registriran potječu od određenog poduzetnika i da se dakle ti proizvodi i usluge razlikuju od proizvoda i usluga ostalih poduzetnika. Prilikom te ocjene potrebno je uzeti u obzir ponajprije bitna svojstva predmetnog elementa s obzirom na to ima li taj element ikakav opisni karakter u odnosu na proizvode ili usluge za koje je žig registriran (presude od 13. lipnja 2006., Inex/OHIM – Wiseman (Prikaz kravlje kože), T-153/03, Zb., EU:T:2006:157, t. 35., i od 27. veljače 2008., Citigroup/OHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, t. 66.).
- 35 U ovom slučaju, u okviru vizualne usporedbe, žalbeno je vijeće smatralo da relevantna javnost element „rock” prepoznaje kao jednu riječ, ali je ispitalo suprotstavljene znakove u cjelini. Što se tiče fonetske usporedbe, žalbeno je vijeće utvrdilo da relevantna javnost znak REDROCK percipira kao englesku

riječ sastavljenu od riječi osnovnog rječnika, dok se žig KEPROCK percipira kao maštovit izraz. Nadalje, smatralo je da će, s konceptualnog gledišta, relevantni njemački potrošači odmah prepoznati značenje dviju riječi osnovnog engleskog rječnika od kojih se sastoji žig REDROCK. Osim toga, s obzirom na predmetne proizvode i usluge, potrošači povezuju element „rock“ s njemačkim ekvivalentima riječi „kamen“, odnosno „Fels“ i „Stein“, tako da navedeni element ima slab razlikovni karakter. Uostalom, žalbeno je vijeće smatralo da kombinacija slova „kep“ nema značenje ni u engleskom ni u njemačkom. Slijedom toga, smatralo je da javnost nema razloga analizirati žig KEPROCK i da će ga percipirati kao maštovitu verbalnu kombinaciju.

- 36 Kao prvo, tužitelj tvrdi da relevantna javnost žig smatra cjelinom. Stoga smatra da je žalbeno vijeće pogrešno odvojeno ispitalo prvi i drugi slog suprotstavljenih znakova.
- 37 U tom pogledu potrebno je istaknuti da, iako prosječan potrošač obično percipira žig kao cjelinu i ne upušta se u ispitivanje njegovih različitih pojedinosti (presuda od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb., EU:C:1999:323, t. 25.), on, percipirajući verbalni znak, ipak prepoznaje verbalne elemente koji za njega upućuju na konkretno značenje ili nalikuju riječima koje su mu poznate (presude od 6. listopada 2004., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb., EU:T:2004:292, t. 51., i RESPICUR, t. 18. *supra*, EU:T:2007:46, t. 57.). Prepoznavanje verbalnih elemenata razumljivih za potrošača relevantno je s gledišta ocjene fonetske, vizualne i konceptualne sličnosti između suprotstavljenih znakova (vidjeti u tom smislu presudu od 25. lipnja 2010., MIP Metro/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Zb., EU:T:2010:256, t. 37. i 38.).
- 38 Stoga je žalbeno vijeće s pravom utvrdilo da relevantna javnost verbalni element „rock“ prepoznaje kao riječ, čak i uz nepostojanje bilo kakve vizualne razlike između tog elementa i ostalih elemenata suprotstavljenih znakova. Naime, čak i ako prosječan njemački potrošač ne poznaje temeljito engleski jezik, izraz „rock“ ubraja se u osnovne engleske riječi te i poslovni subjekti i potrošači povezuju izraz „rock“ s izrazom „kamen“ (presuda REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 53.).
- 39 Isto vrijedi i za element „red“ osporavanog žiga, koji na engleskom označava crvenu boju i, s obzirom na to da se ubraja u osnovni rječnik engleskoga jezika, relevantna javnost izravno ga razumije (presuda REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 78.).
- 40 Stoga žalbeno vijeće nije počinilo nikakvu pogrešku kada je smatralo da relevantna javnost razdvaja žig REDROCK na dva elementa, „red“ i „rock“, i da prepoznaje element „rock“ žiga KEPROCK kao riječ koja ima značenje.
- 41 Valja dodati da je tužitelj u svojoj argumentaciji koja se odnosi na obitelj žigova kojima je zajednički element riječ „rock“ priznaje da navedeni element ima određenu samostalnost u svim ranijim žigovima, uključujući KEPROCK, jer prema njegovu mišljenju taj element čini serijski element koji omogućuje javnosti da sve te žigove poveže samo s jednim komercijalnim podrijetlom. Stoga ne može u drugim okolnostima valjano nijekati da element „rock“ čini zaseban element koji relevantna javnost može prepoznati.
- 42 Konačno, iz pobijane odluke jasno proizlazi da je, nakon prepoznavanja elementa „rock“ kao riječi koja ima značenje, žalbeno vijeće prilikom usporedbe uzelo u obzir sve suprotstavljene znakove i da je, osim toga, utvrdilo da se znak KEPROCK u cjelini percipira kao maštovita verbalna kombinacija na fonetskoj i konceptualnoj razini.
- 43 Međutim, ništa ne sprječava žalbeno vijeće da najprije utvrdi razumljive elemente suprotstavljenih znakova, ocijeni njihov razlikovni karakter i zatim usporedi navedene znakove u cjelini. Takav postupak potpuno je u skladu sa sudskom praksom navedenom u točkama 32. i 37. Osim toga, za prepoznavanje „razlikovnih“ i „dominantnih“ elemenata može biti potrebna ocjena relativne razlikovne

uloge svih sastavnih dijelova žiga i, stoga, prepoznavanje manje razlikovnih elemenata. Tim postupkom ne dovodi se u pitanje da se uzima u obzir ukupni dojam koji ostavljaju žigovi tijekom kasnije faze ispitivanja.

- 44 Stoga treba odbiti argument tužitelja koji se temelji na odvojenom ispitivanju sastavnih elemenata suprotstavljenih znakova.
- 45 Kao drugo, potrebno je podsjetiti da se žalbeno vijeće u nekoliko odlomaka pobijane odluke oslonilo na opisni karakter elementa „rock“.
- 46 U tom pogledu treba istaknuti da se barem dio građevinskih materijala obuhvaćenih osporavanim žigom i gotovo svi proizvodi obuhvaćeni ranijim žigovima proizvode od sirovina na bazi kamena koje, osobito u njihovu prirodnom stanju, relevantna javnost lako može povezati s izrazom „rock“, čak i u smislu „stijene“ ili „litice“, tako da je taj izraz uvelike opisan (presuda REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 54.).
- 47 Tu tvrdnju ne može dovesti u pitanje ni argument tužitelja da izraz „rock“ u njemačkom ima druga značenja, odnosno naziv glazbenog stila i ženskog odjevnog predmeta. Naime, u svrhu ocjene razlikovnog ili opisnog karaktera znaka potrebno je uzeti u obzir značenje navedenog znaka kojim se upućuje na obuhvaćene proizvode ili označava jedno od njihovih obilježja (presude od 23. listopada 2003., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Zb., EU:C:2003:579, t. 32., i REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 55.).
- 48 Osim toga, u ovom slučaju izraz „rock“ nosi i pohvalnu poruku što se tiče obilježja obuhvaćenih proizvoda i usluga, koji se ubrajaju osobito u građevinske materijale i građevinske djelatnosti, s obzirom na to da se može shvatiti da se njime upućuje na čvrstoću i stabilnost stijena ili drugih kamenih formacija. Međutim, pohvalni izraz koji upućuje na obilježja obuhvaćenih proizvoda ili usluga nema snažan svojstven razlikovni karakter u odnosu na njih (vidjeti u tom smislu presude od 16. siječnja 2008., Inter-Ikea/OHIM – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, t. 51., i REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 56.).
- 49 Iz toga slijedi da je zajednički element „rock“ uvelike opisan i pohvalan u odnosu na proizvode i usluge obuhvaćene suprotstavljenim znakovima, tako da ima tek slab svojstven razlikovni karakter, kao što je žalbeno vijeće pravilno utvrdilo.

Vizualni aspekt usporedbe

- 50 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće istaknulo da znakovi REDROCK i KEPROCK imaju zajednički drugi dio i broj slova. Međutim, postoje velike razlike u početnim dijelovima znakova, kojima relevantna javnost uglavnom pridaje više pozornosti i koji u ovom slučaju čine i najrazlikovnije dijelove suprotstavljenih žigova. Zajedničko slovo „e“ vizualno je drukčije u žigu REDROCK i u žigu KEPROCK jer je posebno stilizirano. Slijedom toga, znakovi su vizualno slični na nižoj razini od prosječne.
- 51 Tužitelj smatra da su žigovi vizualno vrlo slični. Tvrdi da velika slova „K“ i „R“ te „P“ i „D“ imaju sličnu strukturu.
- 52 Valja istaknuti da se oba žiga sastoje od sedam slova i da im je zajednički drugi slog „rock“.
- 53 Međutim, potrebno je utvrditi da relevantna javnost navedeni slog poistovjećuje s riječju „rock“ koja upućuje na obilježja predmetnih proizvoda i usluga i ima tek slab razlikovni karakter.

- 54 Osim toga, prema sudskoj praksi, početni dio verbalnih elemenata žiga može pridobiti više pozornosti potrošača od dijelova koji slijede (presuda od 17. ožujka 2004., El Corte Inglés/OHIM – González Cabello i Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Zb., EU:T:2004:79, t. 81.). Nadalje, iako je točno da relevantna javnost razumije i riječ „red“ i povezuje je s elementom „rock“, ipak se figurativni element – stilizirani prikaz velikog slova „E“ u sivoj boji – nalazi u prvom dijelu žiga REDROCK.
- 55 Tako s vizualnog gledišta relevantna javnost znatno više pozornosti pridaje početnim dijelovima suprotstavljenih znakova nego zajedničkom elementu „rock“.
- 56 Međutim, u ovom slučaju početni dio suprotstavljenih znakova razlikuje se u dvama od triju slova, a samo je veliko slovo „E“ zajedničko. Osim toga, stilizacijom navedenog velikog slova „E“ i uporabom sive boje vizualna slika elementa „red“ osporavanog žiga još je udaljenija od elementa „kep“ u ranijem žigu.
- 57 Što se tiče navodne sličnosti između velikih slova „K“ i „R“ te „P“ i „D“, potrebno je utvrditi da će, s obzirom na visok stupanj pozornosti relevantne javnosti, ona zasigurno prepoznati različitost tih slova, čak i ako pamti samo nepotpunu sliku ranijeg žiga.
- 58 Stoga valja potvrditi analizu žalbenog vijeća prema kojoj su predmetni znakovi vizualno slični na razini nižoj od prosječne i pojasniti, osim toga, da je navedena sličnost slaba.

Fonetski aspekt usporedbe

- 59 Što se tiče fonetske usporedbe, u skladu s pobijanom odlukom, relevantni njemački potrošači oba žiga izgovaraju u dva sloga. Niz samoglasnika je jednak. Znak REDROCK percipira se kao engleska riječ sastavljena od riječi iz osnovnog rječnika tako da se žig izgovara prema engleskim pravilima izgovora. Raniji njemački žig KEPROCK percipira se kao maštovit izraz i stoga se izgovara u skladu s njemačkim pravilima izgovora. Iako se završetak riječi izgovara na vrlo sličan način, jasno se percipira različit početak. Stoga žigovi imaju prosječan stupanj fonetske sličnosti.
- 60 Prema mišljenju tužitelja, nema nikakvog praktičnog razloga da potrošači koji govore njemački jezik izgovaraju osporavani žig prema engleskim pravilima izgovora i istodobno izgovaraju raniji žig KEPROCK prema njemačkim pravilima izgovora. Prosječan potrošač ne shvaća značenje elementa „rock“ na način da on odgovara njemačkim riječima „Fels“ ili „Gestein“. Naprotiv, njemačka javnost riječ „rock“ povezuje s istovjetnom njemačkom riječi koja znači „suknja“ ili, ako pomisli na engleski jezik, s riječi koja označava vrstu glazbe. Budući da se suprotstavljeni znakovi izgovaraju prema njemačkim pravilima izgovora i da je zvučnost glasova „r“ i „k“, kao i „d“ i „p“ slična, navedeni znakovi fonetski su vrlo slični.
- 61 Valja podsjetiti da suprotstavljeni znakovi imaju istovjetnu duljinu i da im je zajednički isti niz samoglasnika. Drugi slog, riječ „rock“, također je zajednički.
- 62 Suprotno tome, početni dio sadržava različite suglasnike.
- 63 Osim toga, točno je da relevantna javnost razumije značenje engleskih riječi „red“ i „rock“. Međutim, ta činjenica ne sprječava dio potrošača da izgovaraju osporavani žig prema njemačkim pravilima izgovora.
- 64 U svakom slučaju, čak i ako se predmetni znakovi izgovaraju prema njemačkim pravilima izgovora, razlika između zvučnosti glasa „r“, koji se u njemačkom ne izgovara vrškom jezika, i zvučnosti glasa „k“ ostaje vrlo izražena. Osim toga, čak i ako je razlika između zvučnosti suglasnika „d“ i „p“ blago smanjena, relevantna javnost može je percipirati.

- 65 S obzirom na ta razmatranja, čak i ako se njemački način izgovora uzima kao osnova prilikom ocjene, fonetska je sličnost između predmetnih znakova prosječna, kao što je žalbeno vijeće pravilno smatralo.

Konceptualni aspekt usporedbe

- 66 U skladu s pobijanom odlukom, s konceptualnog gledišta, relevantni njemački potrošači odmah će prepoznati značenje dviju riječi osnovnog rječnika od kojih se sastoji žig REDROCK. Zato njih osporavani žig upućuje na kamen crvene boje. Suprotno tome, početni dio žiga KEPROCK nema značenje pa se taj žig percipira kao maštovita verbalna kombinacija. Tako su suprotstavljeni znakovi konceptualno različiti.
- 67 Treba podsjetiti da tužitelj nije naveo nijedan argument koji se odnosi na konceptualnu usporedbu.
- 68 U svojoj presudi REDROCK, t. 10. *supra* (EU:T:2009:398), Opći je sud već presudio da relevantna javnost, koja povezuje engleski pridjev „red“ i englesku imenicu „rock“, element „rock“ od kojeg se sastoji osporavani žig shvaća na način da znači „kamen“, „stijena“ ili „litica“. Tako taj element u cijelosti opisuje sliku određenu značenjem tih riječi (presuda REDROCK, t. 10. *supra*, EU:T:2009:398, t. 80.).
- 69 Suprotno tome, žig KEPROCK ne stvara nikakvu određenu sliku u svijesti potrošača jer element „kep“ nema značenje. Stoga, čak i ako relevantna javnost elementu „rock“ pridaje značenje, znak KEPROCK u cijelosti se percipira kao maštovita verbalna kombinacija koja nema nikakvo konkretno značenje.
- 70 Slijedom toga, valja utvrditi da nije moguće usporediti značenje znakova REDROCK i KEPROCK tako da konceptualna usporedba u ovom slučaju ostaje neutralan element.
- 71 S obzirom na prethodno navedeno treba zaključiti da postoji slaba vizualna sličnost između suprotstavljenih znakova, prosječna fonetska sličnost, dok je konceptualna usporedba neutralna.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu

- 72 Žalbeno je vijeće utvrdilo da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između osporavanog žiga i ranijih žigova.
- 73 Tužitelj osporava tu ocjenu.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu između znakova REDROCK i KEPROCK

- 74 Kao prvo, potrebno je istaknuti da je razlikovni karakter ranijeg žiga KEPROCK prosječan, kao što je pravilno utvrdilo žalbeno vijeće. Naime, Opći sud utvrđuje da znak KEPROCK nije osobito inventivan ili dojmljiv kao ni da može imati svojstven razlikovni karakter viši od uobičajene razine. Potrebno je dodati da sam tužitelj ne utvrđuje čimbenike kojima bi se dokazalo da je žig KEPROCK razlikovniji od prosječnog žiga koji nema nikakvo značenje. Uostalom, tužitelj ne tvrdi da žig KEPROCK ima povećan razlikovni karakter nastao uporabom.
- 75 Kao drugo, potrebno je naglasiti da je stupanj pozornosti relevantne javnosti osobito visok tijekom kupnje predmetnih proizvoda i usluga i da navedena javnost želi znati podatke o njihovu komercijalnom izvoru.
- 76 Kao treće, treba podsjetiti da postoji slaba vizualna sličnost između suprotstavljenih znakova, prosječna fonetska sličnost, dok je konceptualna usporedba znakova neutralna.

- 77 U tom pogledu valja dodati da suprotstavljeni znakovi vizualno, fonetski i konceptualno nemaju uvijek istu težinu i da je u okviru opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu važno uzeti u obzir vrstu predmetnih proizvoda te analizirati objektivne okolnosti u kojima se žigovi mogu pojavljivati na tržištu (presuda od 6. listopada 2004., *New Look/OHIM – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, Zb., EU:T:2004:293, t. 49.).
- 78 Stupanj fonetske sličnosti između dvaju žigova smanjene je važnosti u slučaju proizvoda koji se stavljaju na tržište tako da relevantna javnost obično tijekom kupnje percipira žig koji ih i vizualno označava (presude od 14. listopada 2003., *Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (BASS), T-292/01, Zb., EU:T:2003:264, t. 55., i *idea*, t. 48. *supra*, EU:T:2008:10, t. 78. i 79.).
- 79 Međutim, to je slučaj građevinskih materijala obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima, koji se stavljaju na tržište na način koji omogućuje prosječnom potrošaču da vizualno percipira otisnute žigove. Jednako tako, valja naglasiti da prije odabira predmetnih proizvoda relevantna javnost nužno ispituje obilježja tih proizvoda u trgovinama ili na internetu jer se navedena javnost želi uvjeriti da će upotrijebljeni materijali dugoročno ispunjavati svoju funkciju u zgradi u koju su ugrađeni. Te okolnosti znače i da se relevantna javnost vizualno susreće sa slikom žiga prije nego što donese odluku o odabiru.
- 80 U tim okolnostima Opći sud smatra da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između žigova REDROCK i KEPROCK promatranih zasebno, čak i što se tiče istovjetnih proizvoda obuhvaćenih tim dvama žigovima. Naime, prosječni će potrošač, koji tijekom kupnje pokazuje osobito visok stupanj pozornosti, percipirati razlike između žigova i neće misliti da proizvodi označeni suprotstavljenim znakovima potječu od istog komercijalnog izvora.
- 81 Isto vrijedi i što se tiče usluga obuhvaćenih žigovima REDROCK i KEPROCK, u odnosu na koje tužitelj uostalom ne iznosi posebne argumente. Relevantna javnost neće zamijeniti suprotstavljene znakove zboga razloga iznesenih u točkama 74. do 76. ove presude.
- 82 Stoga nije potrebno ispitivati tužiteljeve argumente kojima je cilj dokazati da je za određene proizvode stupanj sličnosti viši nego što je utvrđeno u pobijanoj odluci, s obzirom na to da ne postoji nikakva vjerojatnost dovođenja u zabludu čak i što se tiče istovjetnih proizvoda i usluga. U tom pogledu valja podsjetiti da je izraz „rock“ uvelike opisan i pohvalan u odnosu na sve proizvode i pohvalan za usluge obuhvaćene ranijim žigovima.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu između žiga REDROCK i ostalih ranijih žigova

- 83 Što se tiče ostalih ranijih žigova, žalbeno je vijeće smatralo da je različitost navedenih žigova i žiga REDROCK dovoljna kako bi se nadoknadila istovjetnost ili sličnost obuhvaćenih proizvoda i usluga.
- 84 Tužitelj, koji se usredotočio na usporedbu žigova REDROCK i KEPROCK kao i na svoj argument koji se odnosi na obitelj žigova ne iznosi nijedan konkretan argument koji se odnosi na ostale ranije žigove (FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK), promatrane zasebno.
- 85 U tom pogledu, što se tiče vizualne usporedbe, valja pojasniti da se među ostalim ranijim žigovima samo TOPROCK i FIXROCK sastoje od jednakog broja slova kao REDROCK. Međutim, prvi dijelovi tih žigova, kojima relevantna javnost uglavnom pridaje više pozornosti prema sudskoj praksi (vidjeti točku 54. ove presude), potpuno su različiti jer nijedno od slova u elementima „top“ i „fix“ ne odgovara elementu „red“. Osim toga, čak i ako raniji žigovi KLEMMROCK i SPEEDROCK sadržavaju slovo „e“, potrebno je podsjetiti da je prvi dio ostalih predmetnih znakova potpuno različit od prvog

dijela žiga REDROCK i, osim toga, navedeni raniji žigovi sastoje se od devet slova, dok se REDROCK sastoji od samo sedam slova. Stoga, s obzirom i na postojanje figurativnog elementa u žigu REDROCK, žigovi TOPROCK, FIXROCK, SPEEDROCK i KLEMMROCK, s jedne strane, i žig REDROCK, s druge strane, u najboljem su slučaju slabo vizualno slični, unatoč zajedničkom elementu „rock“. To vrijedi *a fortiori* za ostale ranije žigove.

86 Nadalje, što se tiče fonetske usporedbe, valja dodati da samo zvučnost ranijeg žiga KLEMMROCK ima određene sličnosti sa zvučnosti žiga REDROCK zbog prisutnosti jednakog niza samoglasnika i jednakog broja slogova. Međutim, kombinacija suglasnika „k“ i „l“ na početku znaka blago otežava izgovor, čemu valja dodati i postojanje dvaju slova „m“, zbog kojih se izgovor tog žiga dodatno razlikuje od izgovora žiga REDROCK. Stoga je fonetska sličnost žigova KLEMMROCK i REDROCK u najboljem slučaju slaba. To vrijedi *a fortiori* za ostale ranije žigove.

87 Konačno, što se tiče konceptualne usporedbe, valja pojasniti da u slučaju većine ranijih žigova izraz „rock“ ima isto značenje kao u slučaju žiga REDROCK. Međutim, prvi elementi „flexi“, „form“, „floor“, „terma“, „klima“, „speed“, „split“, „plana“, „top“, „klemm“, „fix“, „sono“, „vari“ i „master“ imaju posve različito značenje od značenja elementa „red“, tako da konceptualna sličnost među predmetnim znakovima u cijelosti ostaje u najboljem slučaju slaba. Što se tiče žiga „DUROCK“, nameće se jednak zaključak ako se pretpostavi da prosječan njemački potrošač element „dur“ shvaća na način da upućuje na pojmove trajnosti ili čvrstoće. U suprotnom slučaju, ako se pretpostavi da relevantna javnost elementu „du“ ne pripisuje nikakvo značenje, konceptualna usporedba ostaje neutralna.

88 Zbog toga valja zaključiti da su, s obzirom na osobito visok stupanj pozornosti relevantne javnosti, razlike između osporavanog žiga i ranijih žigova FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK dovoljne kako bi se isključila svaka vjerojatnost dovođenja u zabludu.

Vjerojatnost dovođenja u zabludu do koje navodno dolazi zbog postojanja obitelji žigova koji imaju zajednički element „rock“

89 U pobijanoj odluci žalbeno je vijeće zaključilo da se tužitelj ne može osloniti na proširenu zaštitu dodijeljenu obitelji žigova.

90 Tužitelj tvrdi da raniji žigovi KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK čine obitelj žigova. Prema njegovim navodima prosječan će potrošač misliti da i osporavani žig pripada toj seriji i da je stoga komercijalno podrijetlo proizvoda označenih osporavanim žigom isto, što stvara vjerojatnost dovođenja u vezu.

91 Valja podsjetiti da je vjerojatnost dovođenja u vezu poseban slučaj vjerojatnosti dovođenja u zabludu, koji se odnosi na situaciju u kojoj se predmetne žigove, iako ih ciljana javnost ne može izravno zamijeniti, može percipirati kao dva žiga istog nositelja (vidjeti presudu od 9. travnja 2003., Durferri/OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb., EU:T:2003:107, t. 60. i navedenu sudsku praksu). Kako bi se uzeo u obzir taj kriterij, potrebno je da se zahtjev za proglašavanje žiga ništavim temelji na postojanju više žigova sa zajedničkim obilježjima koja omogućuju da ih se smatra dijelom iste serije ili obitelji (presuda od 18. prosinca 2008., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, Zb., EU:C:2008:739, t. 101.). Međutim, čimbenik serije ili obitelji žigova relevantan je samo ako zajednički element ima razlikovni učinak. Naime, ako je taj element opisan, ne može stvoriti vjerojatnost dovođenja u zabludu (vidjeti u tom smislu presudu od 6. srpnja 2004., Grupo El Prado Cervera/OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT), T-117/02, Zb., EU:T:2004:208, t. 59.).

- 92 Kao prvo, potrebno je podsjetiti da je Opći sud već presudio da se proširena zaštita dodijeljena obitelji žigova ne može valjano istaknuti kada je zajednički element ranijih žigova uvelike opisan u odnosu na obuhvaćene proizvode i usluge. Naime, izraz koji upućuje na vrstu navedenih proizvoda i navedenih usluga ne može činiti zajedničku razlikovnu osnovu obitelji žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 13. srpnja 2012., Caixa Geral de Depósitos/OHIM – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, t. 82.).
- 93 Valja podsjetiti da je element „rock“ uvelike opisan i pohvalan u odnosu na proizvode i usluge obuhvaćene ranijim žigovima. Stoga, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točkama 91. i 92. ove presude, ne može biti zajednički element obitelji žigova.
- 94 Kao drugo, to utvrđenje potvrđuje rješenje od 30. siječnja 2014., Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Zb., EU:C:2014:57, t. 45.), u kojem je Sud presudio da utvrđenje o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žigova CLOROX i CLORALEX ne dovodi do toga da se nositelju ranijeg žiga prizna monopol na element „clor“, koji uvelike opisuje predmetne proizvode, s obzirom na to da postojanje vjerojatnosti zablude vodi samo do zaštite određene kombinacije elemenata a da, međutim, ne štiti opisni element koji je dio te kombinacije kao takav.
- 95 Međutim, priznavanje obitelji žigova koji imaju serijski element „rock“ dovelo bi upravo do monopolizacije elementa „rock“, koji je uvelike opisan i pohvalan u odnosu na proizvode i usluge obuhvaćene ranijim žigovima. Pojačana zaštita priznavanjem postojanja obitelji žigova značila bi da u praksi nijedan drugi subjekt ne bi mogao registrirati žig koji sadržava element „rock“, a čak bi mu u određenim okolnostima mogla biti zabranjena uporaba tog elementa u sloganima i promidžbenim materijalima. Takvo ograničenje slobodnog tržišnog natjecanja, koje bi proizlazilo iz činjenice da bi samo jedan gospodarski subjekt mogao upotrebljavati osnovni izraz iz engleskog jezika, ne može se opravdati ciljem da se nagrade stvaralački ili promidžbeni napor nositelja ranijih žigova. Naime, kada se ne radi o povećanom razlikovnom karakteru nastalom uporabom, komercijalna vrijednost koja nastaje tom ograničenom uporabom ne proizlazi iz takvih napora nositelja, nego samo iz značenja riječi koje je predodređeno predmetnim jezikom i koje upućuje na obilježja predmetnih proizvoda i usluga.
- 96 Kao treće, tužitelj se ne može valjano osloniti na presudu od 27. travnja 2010., UniCredito Italiano/OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 i T-337/06, EU:T:2010:160). Naime, u toj je presudi Opći sud naglasio važnost razlikovnog karaktera serijskog elementa „uni“ u odnosu na obuhvaćene usluge i smatrao da je taj karakter na takvom stupnju da element sam po sebi u svijesti relevantne javnosti može dovesti do izravnog povezivanja s predmetnom serijom (gore navedena presuda UNIWEB, EU:T:2010:160, t. 35., 38. i 39.). Međutim, takav stupanj razlikovnog karaktera nije prisutan u ovom slučaju.
- 97 Naime, točno je da element „uni“ ima značenje za njemačkog prosječnog potrošača, ali ne može se dovesti u izravnu vezu s financijskim uslugama, osobito s investicijskim fondovima, obuhvaćenima ranijim žigovima u predmetu u kojem je donesena presuda UNIWEB, t. 96. *supra* (EU:T:2010:160). Suprotno tome, element „rock“ naveden u ovom slučaju upućuje na obilježja građevinskih materijala i usluga obuhvaćenih ranijim žigovima. Zbog toga se, s obzirom na to da se činjenični okvir u tom ključnom pogledu razlikuje, rješenje doneseno u navedenoj presudi ne može prenijeti na ovaj predmet.
- 98 Iz toga slijedi da u ovom slučaju, s obzirom na to da je element „rock“ uvelike opisan i pohvalan u odnosu na proizvode i usluge obuhvaćene ranijim žigovima, ne može činiti zajedničku osnovu obitelji žigova.
- 99 Dodatno valja utvrditi da, u svakom slučaju, tužitelj nije iznio dokaz o stvarnoj uporabi dovoljnog broja žigova koji bi mogli činiti obitelj žigova.

- 100 Prema sudskoj praksi, stvarna uporaba žiga ne može biti dokazana putem vjerojatnosti ili presumpcija, nego se mora zasnivati na konkretnim i objektivnim elementima koji dokazuju efektivnu i dostatnu uporabu žiga na dotičnom tržištu (presude VITAKRAFT, t. 37. *supra*, EU:T:2004:292, t. 28., i od 30. studenoga 2009., Esber/OHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T-353/07, EU:T:2009:475, t. 24.).
- 101 Međutim, u ovom slučaju, dokazi o stvarnoj uporabi koje je tužitelj podnio OHIM-u sastoje se od izjave pod prisegom i kataloga u kojima se nalaze proizvodi označeni ranijim žigovima.
- 102 Stoga, kao što je žalbeno vijeće pravilno istaknulo, tužitelj nije podnio neovisne dokaze, kao što su istraživanja tržišta, računi ili brojčani podaci o promidžbi kojima bi se mogle potvrditi brojke navedene u izjavi pod prisegom. Nadalje, katalogima se dokazuje isključivo postojanje ranijih žigova, a da se ne navode distribuirane količine i razdoblja tijekom kojih se odvijala ta distribucija.
- 103 Tužitelj dakle nije iznio konkretne i objektivne dokaze koji bi omogućili da se utvrdi stvarna i dostatna uporaba svih ranijih žigova ili barem dovoljno velikog broja ranijih žigova koji bi se već mogli kvalificirati kao obitelj žigova. Međutim, sudska praksa zahtijeva takvo dokazivanje što se tiče obitelji žigova (vidjeti u tom smislu presudu od 23. veljače 2006., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb., EU:T:2006:65, t. 126. i 127.).
- 104 S obzirom na sva prethodna razmatranja, argumente tužitelja koji se temelje na navodnom postojanju obitelji žigova treba odbiti.
- 105 Posljedično, jedini tužbeni razlog tužitelja i, prema tome, njegovu tužbu treba odbiti.

Troškovi

- 106 Sukladno odredbama članka 134. stavka 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku snosi troškove, ako je takav zahtjev postavljen. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, istom valja naložiti snošenje troškova OHIM-a i intervenijenta, sukladno njihovim zahtjevima.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Nalaže se društvu Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG snošenje troškova.

Berardis

Czúcz

Popescu

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourg 8. srpnja 2015.

Potpisi