



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 8 lipca 2015 r.*

Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku —
Graficzny wspólnotowy znak towarowy REDROCK — Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe
ROCK, KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK,
SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK,
SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK — Względna podstawa odmowy
rejestracji — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-548/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, z siedzibą w Gladbeck (Niemcy),
reprezentowana przez adwokata J. Krenzla,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowanemu przez V. Mahelkę, P. Geroulakosa i M. Rajh, działających w charakterze
pełnomocników,

strona pozwana,

popieranemu przez

Redrock Construction s.r.o., z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), reprezentowanej przez adwokata
D. Kroftę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 16 października
2012 r. (sprawa R 1596/2011-4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku
między Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG a Redrock Construction s.r.o.,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: G. Berardis, prezes, O. Czúcz (sprawozdawca) i A. Popescu, sędziowie,

sekretarz: I. Drăgan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 18 grudnia 2012 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 14 maja
2013 r.,

* Język postępowania: czeski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 16 kwietnia 2013 r.,

po zapoznaniu się z repliką złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 sierpnia 2013 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 listopada 2014 r.,

wyduje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 20 maja 2004 r. interwenient, Redrock Construction s.r.o., dokonał w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



- 3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację znaku, należą między innymi do klas 1, 2, 17, 19 i 37 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
 - klasa 1: „produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu; kleje (spoiwa) ujęte w tej klasie; chemiczne substancje pomocnicze przeznaczone dla przemysłu; żywice syntetyczne; surowe żywice sztuczne; żywice epoksydowe; związki chemiczne przeznaczone dla przemysłu; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu; preparaty do konserwowania cementu (z wyjątkiem farb i olejów); chemiczne substancje wypełniające i wypełniacze”;
 - klasa 2: „masy kryjące (farby) i pomocnicze preparaty kryjące; farby; farby proszkowe i masy wypełniające; farby, lakiery; żywica naturalna w stanie surowym; kleje (spoiwa) ujęte w tej klasie; preparaty zapobiegające korozji; rozcieńczalniki do farb i lakierów”;
 - klasa 17: „materiały uszczelniające i izolacyjne; masy szpachlowe; masy izolacyjne”;
 - klasa 19: „materiały budowlane (niemetalowe); beton; zaprawa murarska; cement; powłoki (materiały budowlane); gips; mieszanki cementowe; masy kryjące przeznaczone dla budownictwa; materiały do budowy dróg (niemetalowe); podłogi (niemetalowe); materiały stosowane w konstrukcjach do odprowadzania wilgoci (niemetalowe); zaprawy do układania podłóg; drewno budowlane”;
 - klasa 37: „konstrukcja; budownictwo; informacje o charakterze budowlanym; naprawy i usługi instalacyjne; doradztwo budowlane”.

- 4 W dniu 5 marca 2010 r. sporne oznaczenie zostało zarejestrowane pod numerem 3866365 jako wspólnotowy znak towarowy (zwany dalej „spornym znakiem towarowym”) między innymi dla wskazanych powyżej towarów i usług.
- 5 W dniu 6 kwietnia 2010 r. skarżąca, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, wystąpiła z wnioskiem o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego aktu.
- 6 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku opierał się na następujących znakach towarowych:
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym ROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 24 marca 2003 r. pod numerem 30229274 dla towarów i usług należących do klas 1, 6–8, 17, 19, 37 i 42,
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym KEPROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 30 maja 2003 r. pod numerem 30312115 dla następujących towarów i usług:
 - klasa 17: „produkty z wełny mineralnej w postaci powłok, mat, filcu mineralnego, płyt, mat lamelowych, płyt lamelowych i elementów odlewanych, wyżej wymienione towary również z jedno- lub dwustronną powłoką emulsyjną lub ze szkła wodnego, lub ze spoiwa hydraulicznego lub spoiwa na bazie żywicy syntetycznej, z wypełniaczami lub pigmentem koloru albo bez nich, wszystkie wyroby przeznaczone do izolacji cieplnej i dźwiękowej, w szczególności elementy izolacji dachowej dla dachów płaskich, dachów pulpitowych i dachów spadowych; elementy dla dachów z dużym kątem nachylenia, zwłaszcza w formie płyt”;
 - klasa 19: „produkty z wełny mineralnej w postaci powłok, mat, filcu mineralnego, płyt, mat lamelowych, płyt lamelowych i elementów odlewanych, płyty z włókien mineralnych do izolacji dźwiękowej do układania na wylewce na sucho i płyty z włókien mineralnych do dachów o odwróconym układzie warstw, wyżej wymienione towary również z jedno- lub dwustronną powłoką emulsyjną lub ze szkła wodnego, lub ze spoiwa hydraulicznego lub spoiwa na bazie żywicy syntetycznej, z wypełniaczami lub pigmentem koloru albo bez nich, wszystkie towary do ochrony przeciwpożarowej lub jako materiał budowlany do celów konstrukcyjnych, w szczególności elementy izolacji dachowej dla dachów płaskich, pulpitowych i spadowych; elementy dla dachów z dużym kątem nachylenia, zwłaszcza w formie płyt”;
 - klasa 37: „budownictwo; konstrukcja; prace instalacyjne, w szczególności prace w zakresie dachowej izolacji termicznej lub akustycznej; instalacja elementów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na dachach”;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym FLEXIROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 21 września 1994 r. pod numerem 2078534 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym FORMROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 21 września 1994 r. pod numerem 2078535 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym FLOOR-ROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 6 października 1994 r. pod numerem 2079579 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym TERMAROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 18 września 1995 r. pod numerem 39502727 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym KLIMAROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 7 maja 1996 r. pod numerem 39517348 dla towarów należących do klas 17 i 19;

- wcześniejszym słownym znaku towarowym SPEEDROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 21 maja 1996 r. pod numerem 39543868 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym DUROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 11 czerwca 1996 r. pod numerem 39551027 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym SPLITROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 23 maja 1996 r. pod numerem 39605619 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym PLANAROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 17 grudnia 1996 r. pod numerem 39644214 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym TOPROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 23 kwietnia 1997 r. pod numerem 39707589 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym KLEMMROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 10 października 1997 r. pod numerem 39737546 dla towarów należących do klas 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym FIXROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 23 sierpnia 1999 r. pod numerem 39920622 dla towarów należących do klas 6, 17 i 19;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym SONOROCK PLUS, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 11 lutego 2002 r. pod numerem 30166175 dla towarów i usług należących do klas 17, 19 i 37;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym VARIROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 11 lutego 2002 r. pod numerem 30166176 dla towarów i usług należących do klas 17, 19 i 37;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym SONOROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 11 lutego 2002 r. pod numerem 30166177 dla towarów i usług należących do klas 17, 19 i 37;
 - wcześniejszym słownym znaku towarowym MASTERROCK, zarejestrowanym w Niemczech w dniu 9 lipca 2002 r. pod numerem 30212141 dla towarów i usług należących do klas 17, 19 i 37.
- 7 Wniosek o unieważnienie prawa do znaku opierał się na wszystkich towarach i usługach oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi i dotyczył wszystkich towarów i usług oznaczonych spornym znakiem towarowym, o których mowa w pkt 3 powyżej.
- 8 Decyzją z dnia 12 lipca 2011 r. Wydział Unieważnień oddalił złożony przez skarżącą wniosek o unieważnienie. Zdaniem Wydziału Unieważnień towary i usługi, do których odnoszą się kolidujące ze sobą oznaczenia, są identyczne lub podobne. Jeżeli chodzi o element „rock”, Wydział Unieważnień uznał, że ma on charakter opisowy wobec towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi, a kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują pewien stopień podobieństwa. Z uwagi na wysoki poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców Wydział Unieważnień stwierdził jednak brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd co do wszystkich wcześniejszych znaków towarowych. Wreszcie Wydział Unieważnień oddalił argument skarżącej wywodzony z podnoszonego przez nią istnienia rodziny znaków towarowych.
- 9 W dniu 3 sierpnia 2011 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
- 10 Decyzją z dnia 16 października 2012 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję Wydziału Unieważnień. W odniesieniu do wniosku o unieważnienie opartego na wcześniejszym znaku towarowym ROCK podkreśliła ona, że brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd został w sposób prawomocny stwierdzony przez Sąd w wyroku z dnia 13 października 2009 r.,

Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHIM – Redrock Construction (REDROCK) (T-146/08, EU:T:2009:398). Co się tyczy wniosku o unieważnienie prawa do znaku opartego na wcześniejszym znaku towarowym KEPROCK, Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców wykazuje wysoki poziom uwagi, że oznaczone spornym znakiem towarowym towary należące do klas 1 i 2 oraz drewno budowlane ujęte w klasie 19 nie są podobne, natomiast pozostałe z zakwestionowanych towarów i usług są w części identyczne z towarami i usługami oznaczonymi znakiem towarowym KEPROCK, a w części do nich podobne. Ponadto kolidujące ze sobą oznaczenia wykazują poziom podobieństwa wizualnego niższy od przeciętnego i przeciętny poziom podobieństwa fonetycznego, natomiast nie są podobne pod względem conceptualnym. Wreszcie wspólny im element „rock” ma jedynie charakter słabo odróżniający. W konsekwencji nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Izba Odwoławcza stwierdziła, że z zasadniczo tych samych względów prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest wykluczone również w przypadku pozostałych wcześniejszych znaków towarowych. W pozostałym zakresie uznała ona, że w niniejszej sprawie nie można było zastosować rozszerzonej ochrony przysługującej rodzinom znaków towarowych.

Żądania stron

- 11 Skarżąca wnosi do Sądu o:
 - stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - obciążenie OHIM kosztami postępowania.
- 12 OHIM i interwenient wnoszą do Sądu o:
 - oddalenie skargi;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

- 13 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009.
- 14 W myśl powyżej wymienionych przepisów prawo do wspólnotowego znaku towarowego unieważnia się, jeżeli z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 207/2009 za znaki wcześniejsze należy uznać znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, w przypadku których data dokonania zgłoszenia jest wcześniejsza od daty dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
- 15 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie zgodnie ze sposobem postrzegania danych oznaczeń i towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyroki: z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios

RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, pkt 30–33; z dnia 7 listopada 2013 r., Three-N-Products/OHIM – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, pkt 14].

- 16 W niniejszej sprawie należy zauważyć, że w ww. w pkt 10 wyroku REDROCK (EU:T:2009:398) Sąd stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczeń ROCK i REDROCK. Powyższe rozstrzygnięcie nie zostało zakwestionowane przez skarżącą i stało się prawomocne. W rezultacie należy przeprowadzić ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczenia REDROCK i pozostałych wcześniejszych znaków towarowych.
- 17 W tym względzie warto odnotować, że zarówno w postępowaniu przed OHIM, jak i w postępowaniu przed Sądem skarżąca skupiła się w swej argumentacji na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczenia REDROCK i wcześniejszego znaku towarowego KEPROCK, a także skoncentrowała się na oznaczonych wcześniejszymi znakami towarach, które są głównie wytwarzane z wełny mineralnej, nie przedstawiając odrębnej argumentacji w odniesieniu do usług oznaczonych tymi znakami.

W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców

- 18 Co się tyczy poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców, to zgodnie z orzecznictwem do celów całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd przeciętny konsument danych towarów i usług jest uznawany za właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego. Należy także uwzględnić okoliczność, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od rozpatrywanej kategorii towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb.Orz., EU:T:2007:46, pkt 42 i przytoczone tam orzecznictwo].
- 19 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że terytorium właściwe stanowią Niemcy – kraj, w którym wcześniejsze znaki towarowe zostały zarejestrowane i są chronione – a właściwy krąg odbiorców składa się z profesjonalistów z branży budowlanej i okazjonalnie z przeciętnych konsumentów dobrze znających się na budownictwie, którzy nabywają oznaczone towary w marketach budowlanych. Uznała ona, że poziom uwagi wykazywanej przez odbiorców przy zakupie omawianych towarów jest wysoki ze względu na ceny i oczekiwaną trwałość tych towarów.
- 20 Skarżąca nie podważa tej analizy.
- 21 Należy podkreślić, że omawiane towary, które są w znacznej części materiałami budowlanymi, nie są przeznaczone do codziennego używania przez przeciętnych konsumentów. Ich specjalistyczny charakter wymaga dokonania precyzyjnego i rozważnego wyboru niezależnie od ceny i ilości sprzedanych towarów. Ponadto sam fakt, że dany rodzaj towarów nie jest nabywany przez konsumenta, często może wskazywać na to, że poziom uwagi wykazywany przez takiego konsumenta będzie raczej wysoki. Należy dodać, że nawet jeżeli część rozpatrywanych towarów jest dostępna dla ogółu odbiorców, to rzadko kiedy ich zakupu dokonują zwykli konsumenci, którzy generalnie powierzają to zadanie profesjonalistom lub zasięgają porady u konsumentów, których poziom wiedzy w tej dziedzinie jest wyższy od przeciętnego [zob. podobnie ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 45, 46].
- 22 Należy dodać, że wiedza na temat właściwości, jakości i pochodzenia handlowego materiałów budowlanych jest dla właściwego kręgu odbiorców tym bardziej istotna, że zamiana tych towarów – gdy zostaną już zamontowane w budynku – wiąże się z wysokimi kosztami. Ponadto ich niska jakość może powodować szkody w nieruchomości, które mogą wymagać kosztownych napraw. Z tych względów uzasadnione jest przyjęcie, że nawet przeciętny konsument, który nie powierza zadania

dokonania wyboru tych towarów profesjonalistom, poszukuje w Internecie informacji na temat danych towarów i jest w każdym wypadku zainteresowany pochodzeniem i tożsamością wytwórcy tych towarów.

- 23 Powyższe odnosi się także do usług budowlanych należących do klasy 37, których zlecenie wiąże się z dokonaniem precyzyjnego i rozważnego wyboru i wymaga wysokiego stopnia ostrożności ze strony właściwego kręgu odbiorców.
- 24 W konsekwencji należy przyjąć, że poziom uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców jest szczególnie wysoki (zob. podobnie ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 47).

W przedmiocie porównania towarów i usług oznaczonych znakami towarowymi REDROCK i KEPROCK

- 25 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza uznała, że oznaczone spornym znakiem towarowym towary należące do klas 1 i 2 oraz drewno budowlane ujęte w klasie 19 nie są podobne, natomiast pozostałe ze spornych towarów i usług są w części identyczne z towarami i usługami oznaczonymi znakiem towarowym KEPROCK, a w części do nich podobne.
- 26 Skarżąca nie zgadza się z tą oceną. Podnosi ona, że oznaczone spornym znakiem towarowym towary należące do klas 1 i 2 mają to samo zastosowanie co oznaczone znakiem towarowym KEPROCK towary należące do klas 17 i 19 lub mogą być komplementarne względem tych towarów. Ponadto w obu przypadkach wykorzystywane są te same kanały dystrybucji. W rezultacie jej zdaniem wspomniane towary są podobne. Co więcej, uważa ona, że oznaczone spornym znakiem towarowym „materiały uszczelniające”, należące do klasy 17, i należące do klas 17 i 19 materiały izolacyjne oznaczone znakiem towarowym KEPROCK są nie tylko podobne, ale wręcz bardzo podobne.
- 27 Należy stwierdzić, że zgodnie z zaskarżoną decyzją oznaczone spornym znakiem towarowym „materiały uszczelniające i izolacyjne; masy szpachlowe; masy izolacyjne”, należące do klasy 17, są identyczne z „wszystkimi wyrobami przeznaczonymi do izolacji cieplnej i dźwiękowej” ujętymi w tej samej klasie i oznaczonymi znakiem towarowym KEPROCK. Jednocześnie Izba Odwoławcza uznała, że oznaczone spornym znakiem towarowym „materiały budowlane (niemetalowe)”, należące do klasy 19, są identyczne z materiałami budowlanymi ujętymi w tej samej klasie, do których odnosi się znak towarowy KEPROCK. Wreszcie w ocenie Izby Odwoławczej oznaczone rozpatrywanymi oznaczeniami usługi budowlane należące do klasy 37 są także identyczne.
- 28 Uznała ona, że mimo identyczności tych towarów i usług oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 29 W rezultacie należy na wstępie rozważyć, czy Izba Odwoławcza miała podstawy, by stwierdzić brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami towarów i usług, które uznała za identyczne. Zasadność takiego stwierdzenia dokonanego w zaskarżonej decyzji prowadziłaby bowiem do tego, że badanie poziomu podobieństwa innych towarów i usług stałoby się zbyteczne.
- 30 A zatem Sąd uważa za właściwe przeanalizowanie na wstępie podobieństwa między oznaczeniami REDROCK i KEPROCK.

W przedmiocie porównania oznaczeń REDROCK i KEPROCK

- 31 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej dokonanie błędnej oceny podobieństwa między oznaczeniami REDROCK i KEPROCK i błędnego ustalenia charakteru opisowego elementu „rock” w kontekście towarów z branży budowlanej.

- 32 Należy przypomnieć, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń winna opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, Zb.Orz., EU:C:2007:333, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 33 Ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, co nie oznacza, że całościowe wrażenie pozostawione przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców nie może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. w pkt 32 wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo). Dopiero wtedy, gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. w pkt 32 wyrok OHIM/Shaker, EU:C:2007:333, pkt 42; wyrok z dnia 20 września 2007 r., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, pkt 42). Ma to miejsce na przykład, gdy taki składnik jest w stanie samodzielnie zdominować wizerunek tego znaku, który właściwy krąg odbiorców zachował w pamięci, skutkiem czego wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego będą bez znaczenia w wywieranym przez niego całościowym wrażeniu (ww. wyrok Nestlé/OHIM, EU:C:2007:539, pkt 43).

Uwagi wstępne

- 34 Zgodnie z orzecznictwem, aby ustalić charakter odróżniający danego elementu składowego znaku towarowego, należy ocenić większą lub mniejszą zdolność tego elementu do wskazywania, że towary lub usługi, dla których znak został zarejestrowany, pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, a zatem do umożliwienia odróżnienia tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących od innych przedsiębiorstw. Przy dokonywaniu tej oceny należy wziąć pod uwagę w szczególności samoistne cechy danego elementu, z uwzględnieniem tego, czy ma on jakiegokolwiek cechy opisu względem towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany [wyroki: z dnia 13 czerwca 2006 r., Inex/OHIM – Wiseman (Przedstawienie skóry krowy), T-153/03, Zb.Orz., EU:T:2006:157, pkt 35; z dnia 27 lutego 2008 r., Citigroup/OHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, pkt 66].
- 35 W niniejszej sprawie, w kontekście porównania wizualnego, Izba Odwoławcza uznała, że właściwy krąg odbiorców będzie identyfikował element „rock” jako słowo, jednak dokonała analizy kolidujących ze sobą oznaczeń postrzeganych jako całość. Co się tyczy porównania fonetycznego, Izba Odwoławcza stwierdziła, że oznaczenie REDROCK będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako słowo angielskie złożone ze słów należących do podstawowego słownictwa w tym języku, natomiast znak towarowy KEPROCK będzie postrzegany jako wyrażenie fantazyjne. Następnie z konceptualnego punktu widzenia właściwi konsumenci niemieccy natychmiast uchwycą jej zdaniem znaczenie dwóch słów z podstawowego słownictwa w języku angielskim, które tworzą znak towarowy REDROCK. Dodatkowo, z uwagi na rozpatrywane towary i usługi, konsumenci będą kojarzyli element „rock” z niemieckimi odpowiednikami słowa „kamień”, a mianowicie „Fels” i „Stein”, w związku z czym wspomniany element ma charakter słabo odróżniający. W pozostałym zakresie Izba Odwoławcza stwierdziła, że kombinacja liter „kep” nie ma znaczenia w językach angielskim i niemieckim. W rezultacie zdaniem Izby Odwoławczej odbiorcy nie mają powodów, aby dokonywać rozbioru znaku towarowego KEPROCK i będą go postrzegać jako fantazyjną kombinację słowną.

- 36 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że właściwy krąg odbiorców uważa znak za pewną całość. A zatem twierdzi ona, że Izba Odwoławcza błędnie rozpatrywała odrębnie pierwszą i drugą sylabę kolidujących ze sobą oznaczeń.
- 37 W tym względzie należy odnotować, że nawet jeżeli przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec, EU:C:1999:323, pkt 25), to jednak w przypadku oznaczenia słownego określi on elementy słowne, które mogą mieć dla niego konkretne znaczenie lub przypominają znane mu słowa [wyrok z dnia 6 października 2004 r., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb.Orz., EU:T:2004:292, pkt 51; ww. w pkt 18 wyrok RESPICUR, EU:T:2007:46, pkt 57]. Wskazanie elementów słownych zrozumiałych dla konsumenta jest istotne z punktu widzenia oceny podobieństwa fonetycznego, wizualnego i konceptualnego kolidujących ze sobą oznaczeń [zob. podobnie wyrok z dnia 25 czerwca 2010 r., MIP Metro/OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Zb.Orz., EU:T:2010:256, pkt 37, 38].
- 38 W rezultacie Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, że właściwy krąg odbiorców zidentyfikuje element słowny „rock” jako słowo, nawet wobec braku jakiegokolwiek wizualnego rozdzielenia tego elementu od pozostałych elementów kolidujących ze sobą oznaczeń. Nawet gdyby przeciętny konsument niemiecki nie posiadał bowiem pogłębionej znajomości angielskiego, wyraz „rock” należy do podstawowych słów w tym języku i zarówno profesjonalści, jak i konsumenci będą kojarzyli wyraz „rock” ze słowem „kamień” (ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 53).
- 39 Powyższe odnosi się także do elementu „red” spornego znaku towarowego, który oznacza w języku angielskim kolor czerwony, i zważywszy, że należy do podstawowego słownictwa w tym języku, zostanie od razu zrozumiany przez właściwy krąg odbiorców (ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 78).
- 40 A zatem Izba Odwoławcza nie popełniła żadnego błędu, stwierdzając, że właściwy krąg odbiorców rozdzieli znak towarowy REDROCK na dwa elementy: „red” i „rock”, a element „rock” znaku towarowego KEPROCK zidentyfikuje jako słowo posiadające znaczenie semantyczne.
- 41 Należy nadmienić, że w swej argumentacji dotyczącej rodziny znaków towarowych, której wspólnym elementem jest słowo „rock”, skarżąca twierdzi, iż wspomniany element zachowuje pewną autonomię we wszystkich wcześniejszych znakach towarowych, w tym w znaku KEPROCK, w związku z czym w jej opinii ów element stanowi element seryjny, który pozwoli odbiorcom na powiązanie wszystkich tych znaków z pojedynczym źródłem handlowym. A zatem nie może ona skutecznie negować w innym kontekście, że element „rock” stanowi odrębny element, który będzie rozpoznawany przez właściwy krąg odbiorców.
- 42 Wreszcie z zaskarżonej decyzji wyraźnie wynika, że zidentyfikowawszy element „rock” jako słowo posiadające znaczenie semantyczne, Izba Odwoławcza porównała następnie kolidujące ze sobą oznaczenia w całości, a ponadto stwierdziła, że oznaczenie KEPROCK jako całość będzie postrzegane na płaszczyznach fonetycznej i konceptualnej jako fantazyjna kombinacja słowna.
- 43 Otóż nie ma przeciwwskazań, by Izba Odwoławcza ustaliła na wstępie zrozumiałe elementy kolidujących ze sobą oznaczeń, dokonała oceny ich charakteru odróżniającego i porównała następnie wspomniane oznaczenia w całości. Takie podejście jest całkowicie zgodne z orzecznictwem przywołanym w pkt 32 i 37. Ponadto wskazanie elementów „odróżniających” i „dominujących” może wymagać oceny względnej zdolności odróżniającej wszystkich części tworzących znak towarowy i w rezultacie ustalenia elementów mniej odróżniających. Takie działanie nie uniemożliwia wzięcia pod uwagę wywieranego przez znaki towarowe całościowego wrażenia na dalszym etapie badania.

- 44 Wobec powyższego argument skarżącej dotyczący odrębnego badania elementów tworzących kolidujące ze sobą oznaczenia należy oddalić.
- 45 W drugiej kolejności należy przypomnieć, że Izba Odwoławcza powołała się w kilku fragmentach zaskarżonej decyzji na opisujący charakter elementu „rock”.
- 46 W tym względzie warto wskazać, że przynajmniej część materiałów budowlanych oznaczonych spornym znakiem towarowym i prawie wszystkie towary oznaczone wcześniejszymi znakami towarowymi są wytwarzane z surowców kamiennych, które – przede wszystkim w stanie naturalnym – łatwo mogą zostać skojarzone przez właściwy krąg odbiorców z wyrazem „rock”, również w znaczeniu „skały” lub „urwiska”, wobec czego słowo to ma wobec tych towarów charakter w znacznej mierze opisowy (ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 54).
- 47 Powyższego stwierdzenia nie może podważyć argument skarżącej, zgodnie z którym wyraz „rock” ma w języku niemieckim inne znaczenia, a mianowicie oznacza styl w muzyce i część odzieży damskiej. Na potrzeby oceny odróżniającego lub opisowego charakteru oznaczenia należy bowiem mieć na uwadze znaczenie tego oznaczenia, które ma związek z oznaczonymi towarami lub odnosi się do jednej z ich właściwości (wyrok z dnia 23 października 2003 r., OHIM/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, pkt 32; ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 55).
- 48 Ponadto w niniejszej sprawie wyraz „rock” niesie także z sobą przekaz zachwalający właściwości oznaczonych towarów i usług stanowiących w szczególności materiały budowlane i działalność budowlaną, ponieważ może zostać zrozumiany jako aluzja do solidności i trwałości skał lub innych formacji kamiennych. Tymczasem zachwalający termin odnoszący się do właściwości oznaczonych towarów lub usług nie posiada wobec tych ostatnich samoistnego charakteru wysoce odróżniającego [zob. podobnie wyrok z dnia 16 stycznia 2008 r., Inter-Ikea/OHIM – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, pkt 51; ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 56].
- 49 Wynika stąd, że wspólny element „rock” jest w znacznej mierze opisowy i ma charakter zachwalający wobec towarów i usług oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami, w związku z czym ma jedynie samoistny charakter słabo odróżniający, co słusznie ustaliła Izba Odwoławcza.

W przedmiocie wizualnego aspektu porównania

- 50 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że druga część oznaczeń REDROCK i KEPROCK jest identyczna i mają one taką samą liczbę liter. Jednakże oznaczenia te istotnie się różnią w swej początkowej części, na którą odbiorcy będą ogólnie zwracali większą uwagę i która w niniejszym przypadku stanowi także bardziej odróżniającą część kolidujących ze sobą znaków. Wspólna tym oznaczeniom litera „e” różni się pod względem wizualnym w znaku REDROCK i w znaku KEPROCK, ponieważ w pierwszym z nich jest ona oryginalnie stylizowana. W konsekwencji oznaczenia te są wizualnie analogiczne na poziomie niższym od przeciętnego.
- 51 Skarżąca uważa, że omawiane znaki towarowe są bardzo podobne na płaszczyźnie wizualnej. Podnosi ona, że wielkie litery „K” i „R” oraz „P” i „D” mają podobną budowę.
- 52 Należy zauważyć, że oba te znaki składają się z siedmiu liter i mają taką samą drugą sylabę „rock”.
- 53 Niemniej jednak trzeba stwierdzić, że wspomniana sylaba będzie identyfikowana przez właściwy krąg odbiorców jako słowo „rock”, które nawiązuje do właściwości oznaczonych towarów i usług i ma jedynie charakter słabo odróżniający.

- 54 Ponadto zgodnie z orzecznictwem początkowa część elementów słownych przykuwa zwykle większą uwagę konsumenta niż ich dalsze części [wyrok z dnia 17 marca 2004 r., El Corte Inglés/OHIM – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 i T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, pkt 81). Co więcej, o ile prawdą jest, że słowo „red” także zostanie zrozumiane przez właściwy krąg odbiorców i jest zestawiane z elementem „rock”, o tyle element graficzny – stylizowane przedstawienie wielkiej litery „E” w kolorze szarym – znajduje się w początkowej części znaku towarowego REDROCK.
- 55 A zatem na płaszczyźnie wizualnej właściwy krąg odbiorców będzie zwracał znacznie większą uwagę na początkowe części kolidujących ze sobą oznaczeń niż na wspólny element „rock”.
- 56 W niniejszej sprawie zaś początkowe części kolidujących ze sobą oznaczeń różnią się dwiema z trzech występujących w nich liter, ponieważ tylko wielka litera „E” jest wspólna. Co więcej, stylizacja wspomnianej majuskuły „E” i użycie koloru szarego dodatkowo jeszcze oddala wizualne przedstawienie elementu „red” spornego znaku towarowego od elementu „kep” we wcześniejszym znaku towarowym.
- 57 Co się tyczy podnoszonego przez skarżącą podobieństwa wielkich liter „K” i „R” oraz „P” i „D”, należy stwierdzić, że wobec wysokiego poziomu uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców z pewnością dostrzegą oni różnicę między tymi literami, nawet jeżeli zachowają w pamięci jedynie niekompletne wyobrażenie wcześniejszego znaku towarowego.
- 58 W rezultacie należy potwierdzić przeprowadzoną przez Izbę Odwoławczą analizę, zgodnie z którą na płaszczyźnie wizualnej omawiane oznaczenia są do siebie podobne w stopniu niższym od przeciętnego, i uściślić dodatkowo, że owo podobieństwo jest niewielkie.

W przedmiocie fonetycznego aspektu porównania

- 59 Co się tyczy porównania na płaszczyźnie fonetycznej, zgodnie z zaskarżoną decyzją omawiane dwa znaki towarowe są wymawiane przez właściwych konsumentów niemieckich dwusylabowo. Występująca w nich sekwencja samogłosek jest taka sama. Oznaczenie REDROCK będzie postrzegane jako słowo angielskie złożone ze słów należących do podstawowego słownictwa w tym języku, w związku z czym ten znak towarowy będzie wymawiany zgodnie z zasadami wymowy angielskiej. Wcześniejszy niemiecki znak towarowy KEPROCK będzie postrzegany jako wyrażenie fantazyjne, a zatem będzie wymawiane zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej. Chociaż końcowa część tych oznaczeń będzie wymawiana w sposób bardzo podobny, ich odmienny początek będzie wyraźnie dostrzegalny. A zatem na płaszczyźnie fonetycznej znaki te wykazują przeciętny stopień podobieństwa.
- 60 W opinii skarżącej nie istnieje żaden praktyczny powód, dla którego konsumenci posługujący się językiem niemieckim mieliby wymawiać sporny znak towarowy zgodnie z zasadami wymowy angielskiej, wymawiając zarazem wcześniejszy znak towarowy KEPROCK zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej. Jej zdaniem przeciętny konsument nie zrozumie elementu „rock” jako odpowiednika niemieckich słów „Fels” lub „Gestein”. Przeciwnie, odbiorcy niemieccy powiążą słowo „rock” z identycznym słowem w języku niemieckim, które oznacza „spódnicę” lub, jeżeli pomyślą o języku angielskim, ze słowem określającym rodzaj muzyki. Ponieważ kolidujące ze sobą oznaczenia będą wymawiane zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej, a brzmienie dźwięków „r” i „k” oraz „d” i „p” jest zbliżone, wspomniane oznaczenia są bardzo podobne z fonetycznego punktu widzenia.
- 61 Należy przypomnieć, że kolidujące ze sobą oznaczenia mają identyczną długość i zawierają tę samą sekwencję samogłosek. Ich druga sylaba, słowo „rock”, także jest im wspólna.
- 62 Natomiast początkowa ich część zawiera inne spółgłoski.

- 63 Poza tym właściwy krąg odbiorców wprowadzie rozumie znaczenie angielskich słów „red” i „rock”, jednak fakt ten nie stoi na przeszkodzie temu, by część konsumentów wymawiała sporny znak towarowy zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej.
- 64 W każdym wypadku, również gdyby omawiane oznaczenia były wymawiane zgodnie z zasadami wymowy niemieckiej, różnica między brzmieniem dźwięku „r”, które nie jest „rolowane” w języku niemieckim, i dźwięku „k” pozostaje bardzo słyszalna. Ponadto nawet jeżeli różnica między brzmieniem spółgłosek „d” i „p” jest nieco mniejsza, właściwy krąg odbiorców może ją dosłyszeć.
- 65 W świetle powyższych rozważań, nawet jeżeli za podstawę tej oceny przyjąć wymowę niemiecką, podobieństwo między omawianymi oznaczeniami na płaszczyźnie fonetycznej jest średnie, co słusznie zostało ustalone przez Izbę Odwoławczą.

W przedmiocie konceptualnego aspektu porównania

- 66 Zgodnie z zaskarżoną decyzją na płaszczyźnie fonetycznej właściwi konsumenci niemieccy natychmiast pochwycą znaczenie dwóch słów tworzących znak towarowy REDROCK, które należą do podstawowego słownictwa w języku angielskim. A zatem dla tych konsumentów sporny znak towarowy będzie przywoływał na myśl kamień w kolorze czerwonym. Z kolei początkowa część znaku towarowego KEPROCK nie posiada znaczenia semantycznego, w związku z czym będzie postrzegana jako fantazyjna kombinacja słowna. Tak więc kolidujące ze sobą oznaczenia są różne pod względem konceptualnym.
- 67 Należy przypomnieć, że skarżąca nie przedstawiła żadnego argumentu odnoszącego się do porównania na płaszczyźnie konceptualnej.
- 68 W ww. w pkt 10 wyroku REDROCK (EU:T:2009:398) Sąd orzekł już, że element „rock” tworzący sporny znak towarowy zostanie zrozumiany przez właściwy krąg odbiorców, który powiąże angielski przymiotnik „red” z angielskim rzeczownikiem „rock”, jako oznaczający „kamień”, „skałę” lub „urwisko”. Jako całość opisuje on zatem wizję wytyczoną przez znaczenie tych słów (ww. w pkt 10 wyrok REDROCK, EU:T:2009:398, pkt 80).
- 69 Natomiast znak towarowy KEPROCK nie stwarza żadnego określonego wyobrażenia w odczuciu konsumentów, ponieważ element „kep” nie posiada znaczenia semantycznego. A zatem nawet jeśli właściwy krąg odbiorców przypisuje znaczenie elementowi „rock”, oznaczenie KEPROCK jest postrzegane jako całość jako fantazyjna kombinacja słowna, która nie posiada żadnego szczególnego znaczenia.
- 70 W konsekwencji należy stwierdzić, że nie można porównać znaczenia oznaczeń REDROCK i KEPROCK, a zatem porównanie na płaszczyźnie konceptualnej ma w niniejszej sprawie charakter neutralny.
- 71 W świetle powyższego należy stwierdzić, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieje niewielkie podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, przeciętne podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej, a porównanie na płaszczyźnie fonetycznej ma charakter neutralny.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

- 72 Izba Odwoławcza stwierdziła, że w przypadku spornego znaku towarowego i wcześniejszych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
- 73 Skarżąca nie zgadza się z tą oceną.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku oznaczeń REDROCK i KEPROCK

- 74 W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że wcześniejszy znak towarowy KEPROCK ma charakter przeciętnie odróżniający, co słusznie ustaliła Izba Odwoławcza. Sąd stwierdza bowiem, że oznaczenie KEPROCK nie jest szczególnie pomysłowe czy przyciągające uwagę ani nie ma charakteru, który pozwoliłby mu uzyskać samoistny charakter odróżniający na poziomie wyższym od przeciętnego. Należy dodać, że sama skarżąca nie wskazuje czynników, które wykazywałyby, że znak towarowy KEPROCK jest bardziej odróżniający niż przeciętny znak towarowy, który nie posiada znaczenia semantycznego. Ponadto skarżąca nie podnosi, że znak towarowy KEPROCK ma charakter odróżniający wzmocniony używaniem.
- 75 W drugiej kolejności należy podkreślić, że poziom uwagi wykazywany przez właściwy krąg odbiorców przy zakupie omawianych towarów i usług jest szczególnie wysoki oraz że odbiorcy ci pragną wiedzieć, jakie jest źródło handlowe tych towarów i usług.
- 76 W trzeciej kolejności należy przypomnieć, że między kolidującymi ze sobą oznaczeniami występuje niewielkie podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, przeciętne podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej, a porównanie na płaszczyźnie fonetycznej ma charakter neutralny.
- 77 W tym względzie trzeba nadmienić, że aspekty wizualny, fonetyczny czy konceptualny kolidujących ze sobą oznaczeń nie mają zawsze tego samego ciężaru oraz że w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy mieć na uwadze charakter omawianych towarów, jak również przeprowadzić analizę obiektywnych warunków, w jakich znaki towarowe mogą występować na rynku [wyrok z dnia 6 października 2004 r., New Look/OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE i NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 i T-171/03, Zb.Orz., EU:T:2004:293, pkt 49].
- 78 Stopień podobieństwa fonetycznego między dwoma znakami ma ograniczone znaczenie w przypadku towarów, które są sprzedawane w taki sposób, że przy ich zakupie właściwy krąg odbiorców postrzega zwykle znak towarowy, którym są one oznaczone, także w sposób wizualny [wyrok z dnia 14 października 2003 r., Phillips-Van Heusen/OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec, EU:T:2003:264, pkt 55; ww. w pkt 48 wyrok idea, EU:T:2008:10, pkt 78, 79].
- 79 Tymczasem jest tak w przypadku oznaczonych kolidującymi ze sobą oznaczeniami materiałów budowlanych, które są sprzedawane w sposób pozwalający przeciętnemu konsumentowi na wizualne zapoznanie się z umieszczonymi na nich znakami towarowymi. Jednocześnie należy podkreślić, że wybór omawianych towarów przez właściwy krąg odbiorców jest w sposób konieczny poprzedzony analizą właściwości tych towarów, w sklepach lub w Internecie, ponieważ wspomniani odbiorcy pragną upewnić się, że użyte materiały będą spełniały w budynkach, w których zostaną zamontowane, swoją funkcję w długiej perspektywie. Okoliczności te oznaczają także, że właściwy krąg odbiorców, zanim dokona wyboru, zostanie wizualnie skonfrontowany z wizerunkiem znaku towarowego.
- 80 W tym kontekście Sąd uważa, że w przypadku znaków towarowych REDROCK i KEPROCK rozpatrywanych odrębnie nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet w przypadku oznaczonych tymi znakami towarów, które są identyczne. Przeciętny konsument, który przy dokonywaniu zakupu wykazuje szczególnie wysoki poziom uwagi, dostrzeże bowiem istniejące między tymi znakami różnice i nie uzna, że opatrzone kolidującymi ze sobą oznaczeniami towary mają to samo źródło handlowe.
- 81 Powyższe odnosi się także do usług oznaczonych znakami REDROCK i KEPROCK, w odniesieniu do których skarżąca nie wysuwa zresztą odrębnych argumentów. Kolidujące ze sobą oznaczenia nie będą mylone przez właściwy krąg odbiorców z przyczyn wskazanych w pkt 74–76 powyżej.

82 W rezultacie, skoro prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie występuje nawet w przypadku towarów i usług, które są identyczne, nie ma potrzeby ustosunkowywania się do argumentów skarżącej mających na celu wykazanie, że w przypadku niektórych towarów podobieństwo jest większe niż stwierdzone w zaskarżonej decyzji. W tym względzie należy przypomnieć, że wyraz „rock” jest w znacznej mierze opisowy i zachwalający wobec wszystkich towarów oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi oraz zachwalający wobec usług oznaczonych tymi znakami.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaku towarowego REDROCK i pozostałych wcześniejszych znaków towarowych

83 Jeżeli chodzi o pozostałe wcześniejsze znaki towarowe, Izba Odwoławcza uznała, że dystans między wspomnianymi znakami a oznaczeniem REDROCK wystarczy, aby skompensować identyczność lub podobieństwo oznaczonych towarów i usług.

84 Skarżąca, skupiając się na porównaniu znaków REDROCK i KEPROCK, a także na argumentacji dotyczącej rodziny znaków towarowych, nie przedstawia żadnego szczególnego argumentu odnoszącego się do innych wcześniejszych znaków towarowych (FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK) rozpatrywanych odrębnie.

85 W tym względzie, co się tyczy porównania na płaszczyźnie wizualnej, należy uściślić, że spośród pozostałych wcześniejszych znaków towarowych jedynie znaki TOPROCK i FIXROCK zawierają tę samą liczbę liter co REDROCK. Niemniej jednak pierwsze części tych znaków, na które zgodnie z orzecznictwem właściwy krąg odbiorców zwraca ogólnie większą uwagę (zob. pkt 54 powyżej), są całkowicie różne, jako że żadna z liter elementów „top” i „fix” nie pokrywa się z literami występującymi w elemencie „red”. Co więcej, chociaż wcześniejsze znaki towarowe KLEMMROCK i SPEEDROCK zawierają literę „e”, należy przypomnieć, że pozostała część pierwszego elementu tych oznaczeń jest całkowicie różna od początkowej części znaku REDROCK, a dodatkowo owe wcześniejsze znaki towarowe mają po dziewięć liter, podczas gdy REDROCK ma ich jedynie siedem. W rezultacie, uwzględniając także obecność elementu graficznego w znaku towarowym REDROCK, znaki TOPROCK, FIXROCK, SPEEDROCK i KLEMMROCK z jednej strony i znak towarowy REDROCK z drugiej strony wykazują co najwyżej niewielkie podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej, mimo wspólnego im elementu „rock”. Powyższe odnosi się a fortiori do innych wcześniejszych znaków towarowych.

86 Następnie, jeżeli chodzi o porównanie na płaszczyźnie fonetycznej, należy dodać, że jedynie brzmienie znaku towarowego KLEMMROCK wykazuje pewne podobieństwa do brzmienia znaku REDROCK, a to ze względu na obecność tej samej sekwencji samogłosek i tej samej liczby sylab. Jednakże kombinacja spółgłosek „k” i „l” na początku oznaczenia lekko zawiesza jego wymowę, do czego przyczynia się także obecność podwójnego „m”, co odróżnia dodatkowo wymowę tego znaku od znaku REDROCK. A zatem podobieństwo fonetyczne między KLEMMROCK i REDROCK jest co najwyżej niewielkie. Powyższe odnosi się a fortiori do innych wcześniejszych znaków towarowych.

87 Wreszcie w zakresie porównania na płaszczyźnie konceptualnej należy wskazać, że w przypadku większości wcześniejszych znaków towarowych wyraz „rock” posiada to samo znaczenie co w znaku REDROCK. Jednakże pierwsze elementy „flexi”, „form”, „floor”, „terma”, „klima”, „speed”, „split”, „plana”, „top”, „klemm”, „fix”, „sono”, „vari” i „master” posiadają całkowicie odmienne znaczenie od słowa „red”, w związku z czym w całości podobieństwo konceptualne między omawianymi oznaczeniami jest co najwyżej niewielkie. Jeżeli chodzi o znak towarowy „DUROCK” identyczny wniosek narzuca się w wypadku, gdyby uznać, że przeciętny konsument niemiecki będzie

identyfikował element „dur” jako odniesienie do pojęć trwałości i solidności. W przeciwnym wypadku, gdyby uznać, że właściwy krąg odbiorców nie przypisze elementowi „du” żadnego znaczenia, porównanie konceptualne miałoby charakter neutralny.

- 88 A zatem należy stwierdzić, że mając na uwadze szczególnie wysoki poziom uwagi wykazywanej przez właściwy krąg odbiorców, różnice dzielące sporny znak towarowy od wcześniejszych znaków towarowych FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK wystarczają, aby wykluczyć wszelkie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wynikającego zdaniem skarżącej z obecności rodziny znaków towarowych mającej wspólny element „rock”

- 89 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie może powoływać się na rozszerzoną ochronę przysługującą rodzinie znaków towarowych.
- 90 Skarżąca podnosi, że wcześniejsze znaki towarowe KEPROCK, FLEXIROCK, FORMROCK, FLOOR-ROCK, TERMAROCK, KLIMAROCK, SPEEDROCK, DUROCK, SPLITROCK, PLANAROCK, TOPROCK, KLEMMROCK, FIXROCK, SONOROCK PLUS, VARIROCK, SONOROCK i MASTERROCK stanowią rodzinę znaków towarowych. Jej zdaniem przeciętny konsument będzie myślał, że sporny znak towarowy również należy do tej serii, a zatem, że pochodzenie handlowe towarów opatrzonych spornym znakiem towarowym jest takie samo, co stwarza prawdopodobieństwo skojarzenia.
- 91 Należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo skojarzenia jest szczególnym przypadkiem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd charakteryzującym się tym, że dane znaki towarowe, jakkolwiek nie mogą bezpośrednio zostać pomyłone ze sobą przez docelowy krąg odbiorców, mogą być postrzegane jako należące do tego samego właściciela [wyrok z dnia 9 kwietnia 2003 r., Durferrit/OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec, EU:T:2003:107, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo]. Aby kryterium to mogło zostać uwzględnione, wniosek o unieważnienie prawa do znaku musi opierać się na istnieniu kilku znaków towarowych o wspólnych cechach, które sprawiają, że można je uznać za część tej samej serii lub rodziny (wyrok z dnia 18 grudnia 2008 r., Les Éditions Albert René/OHIM, C-16/06 P, Zb.Orz., EU:C:2008:739, pkt 101). Jednakże czynnik związany z istnieniem serii lub rodziny znaków towarowych ma znaczenie tylko wówczas, gdy element wspólny jest odróżniający. Jeżeli bowiem element ten ma charakter opisowy, nie jest on zdolny do wywołania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd [zob. podobnie wyrok z dnia 6 lipca 2004 r., Grupo El Prado Cervera/OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFADIT), T-117/02, Zb.Orz., EU:T:2004:208, pkt 59].
- 92 Po pierwsze, należy przypomnieć, że Sąd miał już okazję orzec, iż na rozszerzoną ochronę przysługującą rodzinie znaków towarowych nie można się skutecznie powoływać w przypadku, gdy wspólny element wcześniejszych znaków towarowych jest w znacznej mierze opisowy względem oznaczonych towarów i usług. Określenie, które nawiązuje do charakteru wspomnianych towarów i usług, nie może bowiem stanowić wspólnego odróżniającego rdzenia rodziny znaków towarowych [zob. podobnie wyrok z dnia 13 lipca 2012 r., Caixa Geral de Depósitos/OHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, pkt 82].
- 93 Należy przypomnieć, że element „rock” jest w znacznej mierze opisowy i zachwalający względem towarów i usług oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi. W konsekwencji na podstawie orzecznictwa przywołanego w pkt 91 i 92 powyżej nie jest on zdolny do tego, żeby stanowić wspólny element rodziny znaków towarowych.

- 94 Po drugie, powyższe stwierdzenie znajduje poparcie w postanowieniu z dnia 30 stycznia 2014 r., *Industrias Alen/The Clorox Company* (C-422/12 P, Zb.Orz., EU:C:2014:57, pkt 45), w którym Trybunał orzekł, że stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku znaków towarowych CLOROX i CLORALEX nie było równoważne z przyznaniem właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego monopolu na element „clor”, który jest w znacznej mierze opisowy względem rozpatrywanych w tamtej sprawie towarów, jako że ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd prowadzi jedynie do udzielenia ochrony określonej kombinacji elementów, nie chroniąc jednak samego elementu opisowego zawartego w tej kombinacji.
- 95 Tymczasem uznanie istnienia rodziny znaków towarowych mających seryjny element „rock” prowadziłoby właśnie do monopolizacji elementu „rock”, który jest w znacznej mierze opisowy i zachwalający względem towarów i usług oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi. Rozszerzona ochrona wynikająca z uznania obecności rodziny znaków towarowych oznaczałaby, że w praktyce żaden inny uczestnik obrotu handlowego nie mógłby zarejestrować znaku towarowego zawierającego element „rock” i w danym wypadku można by mu było nawet zabronić używania tego elementu w sloganach i materiałach reklamowych. Takie ograniczenie swobodnej konkurencji, które wynikałoby z zastrzeżenia podstawowego terminu w języku angielskim dla jednego tylko uczestnika obrotu handlowego nie może znaleźć uzasadnienia w pragnieniu zrekompensowania wysiłków twórczych lub reklamowych właściciela wcześniejszych znaków towarowych. W przypadku gdy nie można stwierdzić charakteru odróżniającego wzmocnionego używaniem, handlowa wartość, jaką przedstawia wspomniane zastrzeżenie, nie stanowi bowiem rezultatu takich wysiłków właściciela, a wynika wyłącznie ze znaczenia słowa, z góry ustalonego przez dany język, które nawiązuje do właściwości danych towarów i usług.
- 96 Po trzecie, skarżąca nie może skutecznie powoływać się na wyrok z dnia 27 kwietnia 2010 r., *UniCredito Italiano/OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB)* (T-303/06 i T-337/06, EU:T:2010:160). W wyroku tym Sąd podkreślił bowiem znaczenie odróżniającego charakteru elementu seryjnego „uni” w stosunku do oznaczonych usług i uznał, że ów charakter występował w takim stopniu, że element ten mógł samodzielnie wywołać w odczuciu właściwego kręgu odbiorców bezpośrednie skojarzenie z rozpatrywaną w tamtej sprawie serią znaków (ww. wyrok UNIWEB, EU:T:2010:160, pkt 35, 38, 39). Tymczasem w niniejszej sprawie nie stwierdzono takiego stopnia charakteru odróżniającego.
- 97 W istocie element „uni” posiada wprawdzie znaczenie dla przeciętnego konsumenta niemieckiego, jednak nie może zostać bezpośrednio zestawiony z usługami finansowymi, a zwłaszcza z funduszami inwestycyjnymi, do których odnosiły się wcześniejsze znaki towarowe w sprawie zakończonej ww. w pkt 96 wyrokiem UNIWEB (EU:T:2010:160). Natomiast element „rock”, którego dotyczy niniejsza sprawa, odnosi się do właściwości materiałów i usług budowlanych oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi. A zatem, ponieważ w tej istotnej kwestii kontekst faktyczny tamtej sprawy był odmienny, rozwiązanie przyjęte we wspomnianym wyroku nie może zostać przeniesione na grunt niniejszej sprawy.
- 98 W kontekście niniejszej sprawy wynika stąd, że skoro element „rock” jest w znacznej mierze opisowy i zachwalający względem towarów i usług oznaczonych wcześniejszymi znakami towarowymi, nie jest on zdolny do tego, żeby stanowić wspólny rdzeń rodziny znaków towarowych.
- 99 Tytułem uzupełnienia należy stwierdzić, że w każdym razie skarżąca nie przedstawiła dowodu rzeczywistego używania wystarczającej liczby znaków, które mogłyby stanowić rodzinę znaków towarowych.

- 100 Zgodnie z orzecnictwem rzeczywistego używania znaku nie można udowodnić na podstawie przypuszczeń i domniemań. Konieczne jest wskazanie konkretnych i obiektywnych okoliczności, które potwierdzają faktyczne i dostateczne używanie znaku na danym rynku [ww. w pkt 37 wyrok VITAKRAFT, EU:T:2004:292, pkt 28; wyrok z dnia 30 listopada 2009 r., Esber/OHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T-353/07, EU:T:2009:475, pkt 24].
- 101 Natomiast w niniejszej sprawie dowodami rzeczywistego używania przedstawionymi przez skarżącą w postępowaniu przed OHIM są oświadczenie złożone pod przysięgą i katalogi, w których zamieszczone zostały towary opatrzone wcześniejszymi znakami towarowymi.
- 102 Tak więc, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza, skarżąca nie przedstawiła niezależnych dowodów, takich jak badania rynku, faktury lub dane liczbowe dotyczące reklamy, które mogą potwierdzać dane wymienione w oświadczeniu złożonym pod przysięgą. Dodatkowo katalogi wykazują jedynie istnienie wcześniejszych znaków towarowych, nie wskazując na ilości objęte dystrybucją i okresy, w których dystrybucja miała miejsce.
- 103 W rezultacie skarżąca nie przedstawiła konkretnych i obiektywnych okoliczności pozwalających na ustalenie faktycznego i dostatecznego używania wcześniejszych znaków towarowych lub przynajmniej wystarczająco dużej ich liczby, która mogłaby zostać uznana za rodzinę znaków towarowych. Takie wykazanie jest tymczasem wymagane przez orzecznictwo dotyczące rodziny znaków towarowych [zob. podobnie wyrok z dnia 23 lutego 2006 r., Il Ponte Finanziaria/OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb.Orz., EU:T:2006:65, pkt 126, 127].
- 104 Wobec całości powyższych uwag argumenty skarżącej dotyczące podnoszonego przez nią występowania rodziny znaków towarowych muszą zostać oddalone.
- 105 W konsekwencji należy oddalić jedyny zarzut skarżącej i co za tym idzie – skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

- 106 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta – obciążyć ją poniesionymi przez nich kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

- 1) **Skarga zostaje oddalona.**
- 2) **Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 lipca 2015 r.

Podpisy