



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 8. julija 2015*

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti Rock & Rock — Prejšnje nacionalne besedne znamke MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK in CEILROCK — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG s sedežem v Gladbecku (Nemčija), ki jo zastopa J. Krenzel, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa L. Rampini, agent,

tožena stranka,

ob intervenciji

Ceramicas del Foix, SA s sedežem v Barceloni (Španija), ki jo zastopata M. Pérez Serres in R. Guerras Mazón, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora UUNT za pritožbe z dne 10. julija 2012 (zadeva R 495/2011-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG in Ceramicas del Foix, SA,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi G. Berardis, predsednik, O. Czúcz (poročevalec) in A. Popescu, sodnika,

sodni tajnik: I. Drăgan, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. septembra 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 9. januarja 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. januarja 2013,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. aprila 2013,

na podlagi obravnave z dne 6. novembra 2014

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Ceramicas del Foix, SA, je 12. novembra 2003 vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:

ROCK & ROCK

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo med drugim v razrede 2, 19 in 27 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in za vsakega od razredov ustrezajo temu opisu:

— razred 2: „barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike“;

— razred 19: „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki. Vsi zgoraj navedeni proizvodi razen proizvodov iz mineralne volne in materialov zvočne izolacije za gradnjo“;

— razred 27: „preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi proizvodi za prekrivanje tal; netekstilne tapete“.

4 Zadevni znak je bil 10. januarja 2008 registriran kot znamka Skupnosti (v nadaljevanju: sporna znamka) za proizvode iz točke 3 zgoraj.

5 Tožeča stranka, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, je 14. aprila 2008 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

6 Zahteva za ugotovitev ničnosti je med drugim temeljila na teh znamkah:

— prejšnja besedna znamka MASTERROCK, registrirana v Nemčiji 9. julija 2002 pod št. 30212141 za proizvode in storitve iz razredov 17, 19 in 37;

— prejšnja besedna znamka FIXROCK, registrirana v Nemčiji 23. avgusta 1999 pod št. 39920622 za proizvode iz razredov 6, 17 in 19;

- prejšnja besedna znamka FLEXIROCK, registrirana v Nemčiji 21. septembra 1994 pod št. 2078534 za proizvode iz razreda 19;
 - prejšnja besedna znamka COVERROCK, registrirana v Nemčiji 17. septembra 1997 pod št. 39732094 za proizvode iz razredov 17 in 19;
 - prejšnja besedna znamka CEILROCK, registrirana v Nemčiji 18. junija 2003 pod št. 30306452 za proizvode iz razredov 6, 17 in 19.
- 7 Proizvodi, na katere se nanašajo prejšnje znamke, iz razredov 6, 17 in 19 so gradbeni materiali, ki se proizvajajo večinoma iz mineralne volne. Poleg tega se znamka MASTERROCK nanaša tudi na „gradbeniške“ storitve in „storitve v zvezi z montažo“ iz razreda 37.
- 8 Zahteva za ugotovitev ničnosti je temeljila na vseh proizvodih in storitvah, zajetih s prejšnjimi znamkami, in je bila vložena zoper vse proizvode, označene s sporno znamko.
- 9 Oddelek za izbris je 7. februarja 2011 zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila tožeča stranka. Menil je, da je bila med nekaterimi proizvodi, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, povprečna stopnja podobnosti, medtem ko so se drugi razlikovali ali so bili bežno podobni. Poleg tega meni, da je bila med nasprotujočimi si znaki nizka stopnja vizualne, fonetične in pomenske podobnosti, razen pri prejšnji znamki CEILROCK, ki se je razlikovala od sporne znamke. Tudi ob upoštevanju povečane stopnje pozornosti upoštevne javnosti je ugotovil, da verjetnost zmede ne obstaja.
- 10 Tožeča stranka je 3. marca 2011 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 11 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 10. julija 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za izbris. Ugotovil je, da je bila stopnja pozornosti upoštevne javnosti posebej visoka. V bistvu je tudi potrdil, da ugotovitve oddelka za izbris v zvezi s podobnostjo zadevnih proizvodov in nasprotujočih si znakov, pri čemer je poudaril opisni značaj skupnega elementa „rock“. Poleg tega je menil, da razširjeno varstvo, ki je bilo dodeljeno družini znamk, v obravnavani zadevi ni veljalo. Zato je ugotovil, da verjetnost zmede ne obstaja.

Postopek in predlogi strank

- 12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 13 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 14 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja le en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 8(1)(b) in 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

- 15 V skladu s tema členoma se znamka Skupnosti razglasi za nično na podlagi zahteve imetnika prejšnje znamke, če zaradi njene enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na območju, kjer je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Poleg tega je v skladu s členom 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009 za prejšnje znamke treba šteti znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahteve za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 16 V skladu z ustaljeno sodno prakso obstaja verjetnost zmede, pri kateri bi javnost utegnila verjeti, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali v določenem primeru iz gospodarsko povezanih podjetij. Verjetnost zmede je treba presoјati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi, predvsem medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (sodbi z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33, in z dne 7. novembra 2013, Three-N-Products/UUNT – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, točka 14).
- 17 V obravnavani zadevi se tožeča stranka strinja s ugotovitvijo odbora za pritožbe, v skladu s katero so proizvodi, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, delno podobni, v preostalem delu pa bežno podobni ali različni. Splošno sodišče meni, da je ta presoja pravilna.

Upoštevna javnost

- 18 V skladu s sodno prakso se glede stopnje pozornosti upoštevne javnosti za celovito presojo verjetnosti zmede šteje, da je povprečen potrošnik zadevnih proizvodov in storitev normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko stopnja pozornosti povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih izdelkov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., EU:T:2007:46, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 19 Odbor za pritožbe je v obravnavani zadevi ugotovil, da je bilo upoštevno ozemlje Nemčija, država registracije in varstva prejšnjih znamk, in da so upoštevno javnost sestavljali povprečni nemški potrošniki in strokovnjaki s področja gradbeništva. Ugotovil je, da naj bi bila ob nakupu stopnja pozornosti javnosti posebej visoka zaradi cene, posebnega značaja in pričakovane dolge trajnosti zadevnih proizvodov.
- 20 Tožeča stranka temu razlogovanju ne ugovarja.
- 21 Poudariti je treba, da zadevni proizvodi, ki so večinoma gradbeni materiali, niso namenjeni temu, da bi jih povprečni potrošniki uporabljali vsakodnevno. Njihov poseben značaj zahteva natančno in preudarno izbiro, neodvisno od cene in kakovosti prodanih proizvodov. Poleg tega samo dejstvo, da neke vrste proizvodov potrošnik ne kupuje redno, kaže na to, da bo njegova stopnja pozornosti zelo visoka. Dodati je treba, da čeprav je del zadevnih proizvodov dostopen širši javnosti, ni zelo pogosto, da nakup opravijo sami potrošniki, ki to nalogo ponavadi zaupajo strokovnjaku ali se posvetujejo s potrošniki, katerih raven znanja s tega področja je nadpovprečna (glej v tem smislu sodbo z dne 13. oktobra 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UUNT – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, točki 45 in 46).
- 22 Dodati je treba, da je znanje o lastnostih, kakovosti in tržnem viru gradbenih materialov toliko pomembnejše za upoštevno javnosti, ker je te proizvode – ko se vključijo v nepremičnino – mogoče nadomestiti le z visokimi stroški. Poleg tega lahko zaradi slabe kakovosti nastane škoda na nepremičnini, zaradi česar je lahko potreben drag poseg. Zato je razumljivo predvideti, da bo tudi

povprečen potrošnik, ki naloge izbire teh proizvodov ne zaupa strokovnjaku, opravi raziskavo v zvezi z zadevnimi proizvodi na spletnih mestih in ga bosta v vsakem primeru zanimala izvor in proizvajalec teh proizvodov.

- 23 Enako velja za gradbene storitve, na katere se nanaša znamka MASTERROCK, ki vključujejo natančno in skrbno izbiro ter zahtevajo visoko stopnjo previdnosti upoštevne javnosti.
- 24 Zato je treba ugotovitev odbora za pritožbe, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti posebej visoka, potrditi.

Primerjava nasprotujočih si znakov

- 25 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno presodil podobnost nasprotujočih si znakov in opisni značaj elementa „rock“ v okviru proizvodov iz gradbenega sektorja.
- 26 Navedi je treba, da mora celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima glavno vlogo pri celoviti presoji navedene verjetnosti. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, ZOdl., EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praksa).
- 27 Presoja podobnosti med znamkama ne more biti omejena samo na upoštevanje enega sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej zgoraj v točki 26 navedeno sodbo UUNT/Shaker, EU:C:2007:333, točka 41 in navedena sodna praksa). Presoja podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavne dele znamke zanemariti (zgoraj v točki 26 navedena sodba UUNT/Shaker, EU:C:2007:333, točka 42, in sodba z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C-193/06 P, EU:C:2007:539, točka 42). To bi se lahko zgodilo zlasti, če bi ta del na podobi znamke, ki se je upoštevna javnost spomni, sam prevladoval, tako da se pri celotnem vtisu znamke drugi deli lahko zanemarijo (zgoraj navedena sodba Nestlé/UUNT, EU:C:2007:539, točka 43).

– Uvodne ugotovitve

- 28 V skladu s sodno prakso je treba za opredelitev razlikovalnega učinka elementa, ki sestavlja znamko, presoditi, kako veliko ali malo lahko ta element prispeva k možnosti, da se proizvodi ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, opredelijo, kot da izvirajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Pri tej presoji je treba upoštevati predvsem pomembne lastnosti zadevnega elementa, skupaj s tem, ali je opisen glede proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka registrirana (sodbi z dne 13. junija 2006, Inex/UUNT – Wiseman (Prikaz kravjega kožuha), T-153/03, ZOdl., EU:T:2006:157, točka 35, in z dne 27. februarja 2008, Citigroup/UUNT – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, točka 66).
- 29 Poleg tega je opredelitev besednih elementov, ki jih potrošnik razume, pomembna z vidika presoje fonetične, vizualne in pomenske podobnosti nasprotujočih si znakov (glej v tem smislu sodbo z dne 25. junija 2010, MIP Metro/UUNT – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, ZOdl., EU:T:2010:256, točki 37 in 38).

- 30 Prvič, spomniti je treba, da je odbor za pritožbe potrdil presojo odbora za izbris, v skladu s katero naj bi upoštevna javnosti element „rock“ opredeljevala kot razumljiv izraz tako kot „master“, „fix“, „flexi“ in „cover“, ki spadajo v temeljni angleški besednjak.
- 31 Ta pristop, ki ga je sprejela tožeča stranka, je treba potrditi.
- 32 Drugič, odbor za pritožbe je menil, da je element „rock“, ki je skupen vsem nasprotujočim si znakom, glede zadevnih proizvodov opisen. Nemška javnost, ki se zanima za proizvode, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, lahko namreč besedo „rock“ razume tako, da se med drugim nanaša na kamen, kar napotuje na gradbeni material.
- 33 Tožeča stranka temu razlogovanju ugovarja in meni, da je skupni element „rock“ v prejšnjih znamkah prevladujoč.
- 34 Prvič, zatrjuje, da je Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) pod številko 30229274 registriral nemško znamko Rock in več znamk, ki so vključevale element „rock“, kot so MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK in CEILROCK. To naj bi dokazovalo dejstvo, da nemška javnosti besede „rock“ ni razumela tako, da opisuje proizvode gradbene industrije, kot so proizvodi iz razreda 19. Prav tako naj bi UUNT objavil prijavo znamke št. 6885594, ki se nanaša le na znak ROCK.
- 35 V zvezi s tem zadostuje opozoriti le, da zgolj to, da je bila prejšnja znamka registrirana kot nacionalna ali Skupnostna znamka, ne izključuje, da ne more biti pretežno opisna ali, z drugimi besedami, da ne more imeti le majhen razlikovalni učinek glede zadevnih proizvodov in storitev (glej zgoraj v točki 21 navedeno sodbo REDROCK, EU:T:2009:398, točka 51 in navedena sodna praksa).
- 36 Drugič, tožeča stranka zatrjuje, da ima za nemško govorečo upoštevno javnost beseda „rock“ natančno določen pomen, ki ustreza besedi „krilo“ v nemščini, oziroma da bi se lahko nanašala na glasbeni slog, naj pa je ne bi razumela kot „kamen“.
- 37 Opozoriti je treba, da je angleščina svetovni jezik, ki se uporablja tudi v gradbeni industriji. Četudi naj nemški povprečni potrošnik ne bi imel podrobnega znanja angleščine, je izraz „rock“ osnovna angleška beseda in bodo tako strokovnjaki kot potrošniki ta izraz povezovali z izrazom „kamen“ (zgoraj v točki 21 navedena sodba REDROCK, EU:T:2009:398, točka 53).
- 38 Poleg tega je treba poudariti, da je vsaj del gradbenega materiala, na katerega se nanaša sporna znamka, in so skoraj vsi proizvodi, na katere se nanašajo prejšnje znamke, proizvedeni iz surovin na osnovi kamna, ki jih lahko predvsem v njihovem naravnem stanju upoštevna javnosti enostavno povezuje z izrazom „rock“, in prav tako s pomenom „skale“ ali „čeri“, tako da je glede tega pretežno opisen (zgoraj v točki 21 navedena sodba REDROCK, EU:T:2009:398, točka 54).
- 39 Te ugotovitve naj ne bi bilo mogoče izpodbiti s trditvijo tožeče stranke, da ima izraz „rock“ v nemščini druge pomene, in sicer da označuje glasbeni slog in kos ženskega oblačila. Pri presoji razlikovalnega ali opisnega učinka znaka je treba namreč upoštevati pomen navedenega znaka, ki se nanaša na zadevne proizvode ali opisuje eno od njihovih lastnosti (sodba z dne 23. oktobra 2003, UUNT/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, EU:C:2003:579, točka 32, in zgoraj v točki 21 navedena sodba REDROCK, EU:T:2009:398, točka 55).
- 40 Poleg tega ima izraz „rock“ tudi povečevalen pomen glede lastnosti zadevnih proizvodov in storitev, ki se nanašajo zlasti na gradbeni material in gradbene dejavnosti, tako da ga je mogoče razumeti kot sklicevanje na trdnost in stabilnost skal ali drugih oblik kamna. Vendar povečevalen pomen, ki se nanaša na lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev, nima velikega razlikovalnega učinka v zvezi z njimi (glej v tem smislu sodbo z dne 16. januarja 2008, Inter-Ikea/UUNT – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, točka 51, in zgoraj v točki 21 navedeno sodbo REDROCK, EU:T:2009:398, točka 56).

- 41 Iz tega je razvidno, da je skupni element „rock“ pretežno opisen in povečevalen glede proizvodov in storitev, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, tako da, kot je to pravilno ugotovil odbor za pritožbe, nima majhnega razlikovalnega učinka.
- 42 Tretjič, odbor za pritožbe je prav tako menil, da so imeli drugi elementi prejšnjih znamk MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK in COVERROCK majhen razlikovalni učinek. Menil je, da je nemško govoreča upoštevna javnost začetne elemente navedenih znakov povezovala z morebitnimi lastnostmi, ki jih ima mineralna volna, in sicer njeno prožnostjo („flexi“), njeno sposobnostjo, da se jo hitro pritrdi na stene („fix“), visoko kakovostjo („master“) ali njeno uporabo za pokrivanje („cover“). Izrazi, ki ustrezajo tem besednim elementom, so temeljne angleške besede in se poleg tega ujemajo z nemškimi izrazi „fix“, „flexibel“ in „Meister“. Podobno je beseda „cover“ anglicizem, ki je bil prevzet v nemščino.
- 43 Tožeča stranka se s temi preudarki strinja.
- 44 Splošno sodišče meni, da bo upoštevna javnost elemente „flexi“, „fix“, „master“ in „cover“ povezovala s fizičnimi lastnostmi gradbenih materialov in, podrobneje, s fizičnimi lastnostmi mineralne volne ali v primeru elementa „cover“ z njihovo predvideno uporabo. Ker so navedeni elementi pretežno opisni in povečevalni, imajo zgolj majhen razlikovalni učinek, tako da je treba presojo odbora za pritožbe potrditi.
- Vizualna primerjava
- 45 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe menil, da je bila kljub priponi „rock“ pri vsakem od zadevnih znakov njihova podobnost dvakratno zmanjšana na eni strani zaradi njihovih različnih predpon in na drugi strani zaradi grafičnega elementa sporne znamke in njegove ločitve z znakom & za veznik. Z vidika celotnega vizualnega vtisa naj bi bila med nasprotujočimi si znaki nizka stopnja podobnosti.
- 46 Tožeča stranka to trditev izpodbija.
- 47 Prvič, meni, da so elementi „master“, „fix“, „flexi“ in „cover“ opisni glede zadevnih proizvodov in storitev in da grafični elementi sporne znamke niso zanemarljivi. Zato naj bi bil element „rock“ tako v prejšnjih znamkah MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK in COVERROCK kot v sporni znamki Rock & Rock prevladujoč. Ker so prevladujoči elementi enaki, je med nasprotujočimi si znaki visoka stopnja vizualne podobnosti.
- 48 Pri presoji prevladujočega učinka enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke je treba upoštevati predvsem bistvene lastnosti teh sestavnih delov in slednje primerjati z drugimi sestavnimi deli. Poleg tega in podredno je mogoče upoštevati relativen položaj različnih sestavnih delov v sestavljeni znamki (sodba z dne 23. oktobra 2002, Matratzen Concord/UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, EU:T:2002:261, točka 35).
- 49 Spomniti je treba, da so tako besedni element „rock“ kot besedni elementi „master“, „fix“, „flexi“ in „cover“ pretežno opisni in povečevalni glede zadevnih proizvodov in storitev (glej točki 41 in 44 zgoraj).
- 50 Poleg tega v skladu s sodno prakso povprečni potrošnik daje navadno večji pomen začetnemu delu besed (sodba z dne 17. marca 2004, El Corte Inglés/UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, EU:T:2004:79, točka 81).
- 51 V obravnavani zadevi začetni del prejšnjih znamk MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK in COVERROCK sestavljajo besedni elementi „master“, „fix“, „flexi“ in „cover“.

- 52 Trditev tožeče stranke, da je besedni element „rock“ v navedenih prejšnjih znamkah prevladujoč, je treba zato zavrnilo.
- 53 V zvezi s prejšnjo znamko CEILROCK element „ceil“ v nasprotju z elementom „rock“ nima pomena, ki bi napotoval na zadevne proizvode. Poleg tega je element „ceil“ na začetku znamke. Zato upoštevna javnost, ko vizualno zaznava znake, daje veliko več pozornosti temu elementu kot pa skupnemu elementu „rock“.
- 54 Iz tega je razvidno, da je treba trditev tožeče stranke glede prevladujočega značaja elementa „rock“ v prejšnjih znamkah zavrnilo.
- 55 Drugič, treba je poudariti, da je ob upoštevanju neobstoja prevladujočih elementov odbor za pritožbe opravil primerjavo zadevnih znamk tako, da je preizkusil vsako od teh znamk v celoti.
- 56 Ta pristop je treba ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 27 zgoraj, potrditi.
- 57 Ugotoviti je treba, da imajo nasprotujoči si znaki enak drugi besedni element, „rock“, vendar se razlikujejo glede svojih prvih besednih elementov, sporna znamka pa se prav tako začne z elementom „rock“, medtem ko so prvi elementi prejšnjih znamk „master“, „fix“, „flexi“, „cover“ in „ceil“.
- 58 Poleg tega, čeprav grafični prikaz znamke Rock & Rock ni posebej domišljijski, razlikuje vsaj med vizualnim vtisom, ki ga daje ta znamka, in med tistimi, ki jih dajejo prejšnje znamke, kot je utemeljeno zatrjeval odbor za pritožbe. Enako velja glede znaka & za veznik, ki ločuje elementa sporne znamke.
- 59 Sicer pa, čeprav je prvi element sporne znamke „rock“ res tudi na koncu prejšnjih znamk, je treba poudariti, da podvajanje elementa „rock“ predstavlja nenavadno predstavitev, ki dalje razlikuje med vizualnim vtisom, ki ga daje navedena znamka, in med tistimi, ki jih dajejo prejšnje znamke. Navedeno podvajanje tako nevtralizira dejstvo, da predpona sporne znamke ustreza priponi prejšnjih znamk.
- 60 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba izpodbijano odločbo potrditi in ugotoviti, da je vizualna podobnost nasprotujočih si znakov majhna.

– Fonetična primerjava

- 61 Glede fonetične primerjave je odbor za pritožbe ugotovil, da je bil samoglasniški stik med priponami znakov zaradi različnih predpon zmanjšan. Poleg tega meni, da so predpone zadevnih znakov vsebovale različne samoglasnike z edino izjemo črke „o“ v elementu „cover“. Zato meni, da je obstajala nizka stopnja fonetične podobnosti.
- 62 Tožeča stranka temu razlogovanju ugovarja in zatrjuje, da je med zadevnimi znaki visoka stopnja fonetične podobnosti.
- 63 Kot primer navaja prejšnjo znamko COVERROCK. Meni, da je zaporedje samoglasnikov in število zvokov v primeru COVERROCK in Rock & Rock enako. Izgovarjava elementa „koverrok“ naj bi bila zelo podobna izgovarjavi elementa „rokentrok“ in upoštevna javnost naj bi ti znamki zelo težko razlikovala, predvsem v glasnem industrijskem in gradbenem okolju ali kadar se znamke izgovarjajo po telefonu.
- 64 Spomniti je treba, da sta znaka COVERROCK in Rock & Rock sestavljena iz treh zlogov in da je, če se upoštevajo nemška pravila o izgovarjavi, zaporedje samoglasnikov „o“, „e“ in „o“ enako v obeh znakih.

- 65 Vendar prvi del (cover) zadevne prejšnje znamke vsebuje zaporedje soglasnikov „k“, „v“ in „r“, ki je popolnoma drugačno od zaporedja soglasnikov v sporni znamki „r“, „kk“, „n“ in „d“. Dodati je treba, da daje, sodeč po sodni praksi, navedeni v točki 50 zgoraj, povprečni potrošnik navadno večji pomen začetnemu delu znakov.
- 66 Zato je med znakoma COVERROCK in Rock & Rock le majhna fonetična podobnost.
- 67 Dodati je treba, da so druge prejšnje znamke MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK in CEILROCK še manj podobne Rock & Rock, ker se njihovo zaporedje zvokov še bolj razlikuje od zaporedja zvokov sporne znamke.
- 68 Poleg tega se tožeča stranka ne more utemeljeno sklicevati na okolje. Izbira gradbenih materialov je namreč korak, ki je ločen od fizičnih gradbenih del, in na podlagi ničesar ni mogoče šteti, da se izbira zadevnih proizvodov in storitev opravi na gradbišču ali zgolj na podlagi ustno pridobljenih informacij. Prav tako komuniciranje po telefonu upoštevanj javnosti nikakor ne preprečuje, da bi opazila razlike pri izgovarjavi nasprotujočih si znakov.
- 69 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da so si nasprotujoči si znaki malo fonetično podobni.

– Pomenska podobnost

- 70 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe opozoril na opisni značaj sestavnih delov nasprotujočih si znakov, razen elementa „ceil“. Ugotovil je, da skupni element „rock“ v primeru prejšnjih znamk napotuje na mineralno volno („rockwool“ v angleščini), ki je glavna surovina za proizvode, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Elementi „master“, „flexi“, „fix“ in „cover“ naj bi se nanašali na lastnosti ali uporabo kamene volne. Nasprotno pa naj bi se v primeru sporne znamke element „rock“ nanašal prej na glasbeni slog, ker naj bi upoštevana javnost Rock & Rock povezovala z izrazom „rock and roll“ in sporno znamko zaznavala kot besedno igro. Zato naj bi bila stopnja pomenske podobnosti nizka.
- 71 Tožeča stranka temu razlogovanju ugovarja. Zatrjuje, da je element „rock“ v nasprotujočih si znakih prevladujoč in napotuje na isto idejo, in sicer na pomen „kamna“ ali „skale“. Med temi znaki naj bi torej obstajala povprečna stopnja pomenske podobnosti.
- 72 Spomniti je treba, da so bile trditve tožeče stranke, katerih namen je dokazati prevladujoč značaj elementa „rock“ ob upoštevanju majhne razlikovalne sposobnost tega izraza za zadevne proizvode in storitve že zavrjene (glej točke od 37 do 41 zgoraj).
- 73 Poleg tega je treba ugotoviti, da upoštevana javnost predpone „master“, „fix“, „flexi“ in „cover“ skupaj s pripono „rock“ povezuje s fizičnimi lastnostmi „kamna“ ali „skale“ ali pa lastnostmi ali predvideno uporabo mineralne volne, medtem ko se znamko Rock & Rock zaznava bolj kot besedna igra na podlagi izraza „rock & roll“, ki je glasbeni slog.
- 74 Glede prejšnje znamke CEILROCK upoštevana javnost razume le element „rock“ v njegovem prvotnem pomenu „kamna“ ali „skale“. Ta pomen se še bolj razlikuje od pomenske vrednosti elementa „rock & roll“, opisanega v točki 73 zgoraj.
- 75 Odbor za pritožbe je torej utemeljeno ugotovil, da je pomenska podobnost med nasprotujočimi si znaki ostala majhna.
- 76 Skratka, ugotoviti je treba, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je med nasprotujočimi si znaki obstajala le nizka stopnja vizualne, fonetične in pomenske podobnosti.

Trditev, ki se nanaša na pojem „serija“ ali „družina“ znamk

- 77 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe ugotovil, da se tožeča stranka ni mogla sklicevati na razširjeno varstvo, ki je bilo dodeljeno družini znamk.
- 78 Tožeča stranka trdi, da je imetnica serije nemških in Skupnostnih znamk, ki vsebujejo serijski element „rock“, na podlagi katerega je mogoče prepoznati njene znamke. Zato meni, da bo upoštevena javnost izraz „rock“ povezala z njenimi prejšnjimi znamkami, kar bo ustvarilo verjetnost zmede s povezovanjem med zadevnimi znaki, zlasti ker gre za družbo, ki spada pod največjega svetovnega proizvajalca mineralne volne. Trdi, da drugi element „rock“ sporne znamke ni v drugačnem položaju kot je položaj, v katerem je element „rock“ v družini prejšnjih znamk, kar povečuje verjetnost zmede.
- 79 Spomniti je treba, da je verjetnost povezovanja poseben primer verjetnosti zmede, ki jo označuje dejstvo, da se zadevni znamki, medtem ko ni verjetno, da bi neposredno zmedli ciljno javnost, lahko dojame kot dve znamki, ki pripadata istemu imetniku (glej sodbo z dne 9. aprila 2003, Durferrit/UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, EU:T:2003:107, točka 60 in navedena sodna praksa). Da bi se to merilo upoštevalo, mora zahteva za razglasitev ničnosti temeljiti na več znamkah, ki predstavljajo take skupne lastnosti, da jih je mogoče obravnavati, kot da so del iste serije oziroma družine (sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, ZOdl., EU:C:2008:739, točka 101). Ta dejavnik serije ali družine znamk je upošteven le, če je skupni element razlikovalen. Če je ta element namreč opisen, ne more ustvariti verjetnosti zmede (glej v tem smislu sodbo z dne 6. julija 2004, Grupo El Prado Cervera/UUNT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, ZOdl., EU:T:2004:208, točka 59).
- 80 Prvič, spomniti je treba, da je Splošno sodišče že odločilo, da se, kadar je bil skupni element prejšnjih znamk pretežno opisen glede zadevnih proizvodov in storitev, ni bilo mogoče utemeljeno sklicevati na razširjeno varstvo, ki je bilo dodeljeno družini znamk. Izraz, ki napotuje na značaj navedenih proizvodov in navedenih storitev, namreč ne more predstavljati skupnega razlikovalnega jedra družine znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 13. julija 2012, Caixa Geral de Depósitos/UUNT – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, točka 82).
- 81 Spomniti je treba, da je element „rock“ pretežno opisen in povečevalen glede proizvodov in storitev, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Zato v skladu s sodno prakso, navedeno v točkah 79 in 80 zgoraj, ne more biti skupni element družine znamk.
- 82 Drugič, ta ugotovitev je podprta s sklepom z dne 30. januarja 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, ZOdl., EU:C:2014:57, točka 45), v katerem je Sodišče odločilo, da zaradi ugotovitve, da obstaja verjetnost zmede med znamkama CLOROX in CLORALEX, imetniku prejšnje znamke ni bil priznan monopol nad elementom „clor“, ki je pretežno opisen glede zadevnih proizvodov, ker je obstoj verjetnosti zmede vodil le do varstva določene kombinacije elementov, ne pa tudi varstva samega opisnega elementa, ki je del te kombinacije.
- 83 Prepoznanje družine znamk s serijskim elementom „rock“ naj bi vodilo ravno do monopolizacije elementa „rock“, ki je pretežno opisen in povečevalen glede proizvodov in storitev, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Varstvo, razširjeno s prepoznanjem prisotnosti družine znamk, naj bi v praksi pomenilo, da noben drug gospodarski subjekt ne bi mogel registrirati znamke z elementom „rock“ in lahko bi se, če bi bilo potrebno, prepovedala uporaba tega elementa v sloganih in reklamnem gradivu. Take omejitve svobodne konkurence, ki bi izhajala iz pridržanja temeljne angleške besede za en sam gospodarski subjekt, ni mogoče utemeljiti s potrebo po nagrajitvi ustvarjalnih in oglaševalskih prizadevanj imetnika prejšnjih znamk. Kadar ne gre za povečan razlikovalni učinek zaradi uporabe, tržna vrednost, ki jo predstavlja navedeno pridržanje, namreč ni rezultat takih prizadevanj imetnika, ampak le pomena besede, ki je vnaprej določen v zadevnem jeziku, ki napotuje na lastnosti zadevnih proizvodov in storitev.

- 84 Tretjič, tožeča stranka se ne more utemeljeno sklicevati na sodbo z dne 27. aprila 2010, UniCredito Italiano/UUNT – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 in T-337/06, EU:T:2010:160). Splošno sodišče je namreč v tej sodbi poudarilo pomen razlikovalnega učinka serijskega elementa „uni“ glede zadevnih storitev in je presodilo, da je bil ta učinek na taki stopnji, da ga je lahko javnost zaradi njega samega neposredno povezala z zadevno serijo (zgoraj navedena sodba UNIWEB, EU:T:2010:160, točke 35, 38 in 39). Vendar v obravnavani zadevi taka stopnja razlikovalnega učinka ni prisotna.
- 85 Res je, da ima namreč element „uni“ določen pomen za povprečnega nemškega potrošnika, vendar ga ni mogoče neposredno povezati s finančnimi storitvami, zlasti z investicijskimi skladi, na katere se nanašajo prejšnje znamke v zadevi, v kateri je bila sprejeta zgoraj v točki 84 navedena sodba UNIWEB (EU:T:2010:160). Element „rock“, navajan v obravnavani zadevi, pa nasprotno napotuje na lastnosti gradbenega materiala in storitev, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Ker je dejanski okvir v zvezi s to ključno točko drugačen, rešitve, sprejete v navedeni sodbi, ni mogoče prenesti na obravnavano zadevo.
- 86 Zato v obravnavani zadevi element „rock“, ker je pretežno opisen in povečevalen glede proizvodov in storitev, na katere se nanašajo prejšnje znamke, ne more predstavljati skupnega razlikovalnega jedra družine znamk.
- 87 Zaradi celovitosti je treba spomniti, da se v skladu s sodno prakso, četudi gre za družino znamk, razširjeno varstvo, katerega namen je izogibanje verjetnosti povezovanja, dodeli le, če poznejša znamka predstavlja lastnosti, na podlagi katerih jo je mogoče povezati s serijo. Tako ne more biti, na primer, če se skupni element prejšnjih serijskih znamk uporablja v prijavljeni znamki s pomensko drugačno vsebino (glej v tem smislu sodbo z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, ZOdl., EU:T:2006:65, točki 126 in 127 ter zgoraj v točki 84 navedena sodba UNIWEB, EU:T:2010:160, točka 34).
- 88 V obravnavani zadevi ima torej element „rock“ v sporni znamki Rock & Rock in prejšnjih znamkah pomensko drugačno vsebino, ker glede sporne znamke napotuje na glasbeni slog v okviru besedne igre, medtem ko se glede prejšnjih znamk sklicuje na „kamen“, „skalo“ ali mineralno volno, pri čemer elementi „fix“, „flexi“ in „cover“ pojasnjujejo fizične lastnosti ali predvideno uporabo (glej točki 44 in 73 zgoraj).
- 89 Trditve tožeče stranke, ki se nanašajo na razširjeno varstvo, ki je bilo dodeljeno seriji ali družini znamk, je treba torej zavrnilo.

Razlikovalni učinek prejšnjih znamk

- 90 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe potrdil ugotovitve odbora za izbris, v skladu s katerimi naj bi bil razlikovalni učinek prejšnjih znamk FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK in COVERROCK majhen, ker so njihovi elementi pretežno opisni, medtem ko je bila znamka CEILROCK domišljajska.
- 91 Tožeča stranka v zvezi s tem ne navaja nobene posebne trditve.
- 92 Spomniti je treba, da se je v vseh prejšnjih znamkah element „rock“ skliceval na „kamen“, „skalo“ ali mineralno volno, pri čemer so elementi „fix“, „flexi“ in „cover“ pojasnjevali fizične lastnosti ali predvideno uporabo (glej točki 44 in 73 zgoraj). Poleg tega ima element „master“ povečevalen pomen, ki ga bo upoštevna javnost povezovala s pomenom izraza „rock“, kot je naveden v tej točki. Zato je treba ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katero imajo prejšnje znamke FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK in COVERROCK zgolj majhen razlikovalni učinek, potrditi.

- 93 Dalje, ker upoštevna javnosti elementu „ceil“ ne bo pripisala nobenega posebnega pomena, je besedna kombinacija CEILROCK domišljajska in ima tako povprečen razlikovalni učinek.

Verjetnost zmede

- 94 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe presodil, da ob upoštevanju majhnega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, razen znamke CEILROCK, ki je bila domišljajska, majhne podobnosti med nasprotujočimi si znaki in posebej visoke stopnje pozornosti upoštevne javnosti med nasprotujočimi si znaki ni bilo nobene verjetnosti zmede.
- 95 Tožeča stranka tej presoji ugovarja s tem, da zatrjuje, da je verjetnost zmede obstajala.
- 96 Iz zgoraj navedene presoje je razvidno, da so si proizvodi, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, delno podobni, v preostalem delu pa malo podobni ali različni. Poleg tega je stopnja pozornosti upoštevne javnosti posebej visoka in med nasprotujočimi si znaki obstaja zgolj nizka stopnja podobnosti, ki je razvidna tudi iz elementa, ki je pretežno opisen in povečevalen glede zadevnih proizvodov ter povečevalen glede zadevnih storitev. Nazadnje je treba spomniti, da je razlikovalni učinek prejšnjih znamk majhen, razen znamke CEILROCK, razlikovalni učinek katere je običajen.
- 97 Pri celoviti presoji nasprotujočih si znakov ob upoštevanju dejstva, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti pri nakupu zadevnih proizvodov zelo visoka, vizualne, fonetične in pomenske razlike, ki ločujejo nasprotujoče si znake, zadostujejo za to, da kljub podobnosti nekaterih zadevnih proizvodov preprečijo, da bi podobnosti, ki izhajajo iz prisotnosti skupnega elementa „rock“, povzročale verjetnost zmede povprečnega nemškega potrošnika in strokovnjakov s področja gradbeništva (glej v tem smislu zgoraj v točki 21 navedeno sodbo REDROCK, EU:T:2009:398, točka 86).
- 98 Zato je treba zavrniti edini tožbeni razlog tožeče stranke in tožbo v celoti.

Stroški

- 99 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG se naloži plačilo stroškov.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 8. julija 2015.

Podpisi