



## Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (nionde avdelningen)

8 juli 2015\*

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsfigurmärket Rock & Rock — Äldre nationella ordmärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK — Relativt registreringshinder — Artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-436/12,

**Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG**, Gladbeck (Tyskland), företrätt av advokaten J. Krenzel,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företräd av L. Rampini, i egenskap av ombud,

svarande,

med stöd av

**Ceramicas del Foix, SA**, Barcelona (Spanien), företrätt av advokaterna M. Pérez Serres och R. Guerras Mazón,

angående en talan mot det beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 10 juli 2012 (ärende R 495/2011-2) om ett ogiltighetsförfarande mellan Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG och Ceramicas del Foix, SA,

meddelar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden G. Berardis, samt domarna O. Czúcz (referent) och A. Popescu,

justitiesekreterare: handläggaren I. Drăgan,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 28 september 2012,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 9 januari 2013,

\* Rättegångsspråk: engelska.

med beaktande av intervenientens svarsinlägga som inkom till tribunalens kansli den 4 januari 2013,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 15 april 2013,

efter förhandlingen den 6 november 2014,

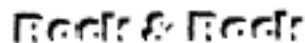
följande

## Dom

### Bakgrund till tvisten

1 Den 12 november 2003 ingav intervenienten Ceramicas del Foix, SA en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



3 De varor för vilka registrering har sökts ingår i bland annat klasserna 2, 19 och 27 enligt Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning för varje klass:

— Klass 2: "Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgningsmaterial; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer."

— Klass 19: "Byggnadsmaterial (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, minnesvårdar, ej av metall; med undantag för alla slag av mineralullspaneler."

— Klass 27: "Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil)."

4 Den 10 januari 2008 registrerades det aktuella kännetecknet som gemenskapsvarumärke (nedan kallat det ifrågasatta varumärket) för de varor som angetts ovan i punkt 3.

5 Den 14 april 2008 ingav sökanden, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG en ansökan om ogiltighetsförklaring av det ifrågasatta varumärket med stöd av artikel 52.1 a i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009), jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009).

6 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på bland annat följande varumärken:

— Det äldre ordmärket MASTERROCK, som registrerats i Tyskland den 9 juli 2002 under nummer 30212141, för varor och tjänster i klasserna 17, 19 och 37.

- Det äldre ordmärket FIXROCK, som registrerats i Tyskland den 23 augusti 1999 under nummer 39920622, för varor i klasserna 6, 17 och 19.
  - Det äldre ordmärket FLEXIROCK, som registrerats i Tyskland den 21 september 1994 under nummer 2078534, för varor i klass 19.
  - Det äldre ordmärket COVERROCK, som registrerats i Tyskland den 17 september 1997 under nummer 39732094, för varor i klasserna 17 och 19.
  - Det äldre ordmärket CEILROCK, som registrerats i Tyskland den 18 juni 2003 under nummer 30306452, för varor i klasserna 6, 17 och 19.
- 7 De varor som omfattas av de äldre varumärkena i klasserna 6, 17 och 19 utgörs av byggnadsmaterial som huvudsakligen tillverkas av mineralull. Varumärket MASTERROCK avser dessutom tjänsterna ”anläggningstjänster” och ”installationstjänster” i klass 37.
- 8 Ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på samtliga varor och tjänster som de äldre varumärkena omfattar och avsåg samtliga varor som omfattas av det ifrågasatta varumärket.
- 9 Annulleringsenheten avslag sökandens ansökan om ogiltighetsförklaring genom beslut av den 7 februari 2011. Annulleringsenheten ansåg att vissa av de varor som avses med de motstående varumärkena liknade varandra i medelhög grad, medan andra var olika eller på ett avlägset sätt lika varandra. Enligt annulleringsenheten förelåg en låg visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen, med undantag för det äldre varumärket CEILROCK, som var olikt det ifrågasatta varumärket. Med hänsyn även till omsättningskretsens höga uppmärksamhetsnivå, drog annulleringsenheten slutsatsen att risk för förväxling inte förelåg.
- 10 Sökanden överklagade annulleringsenhetens beslut vid harmoniseringsbyrån den 3 mars 2011.
- 11 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd fastställde annulleringsenhetens beslut genom beslut av den 10 juli 2012 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå var särskilt hög. Nämnden fastställde även i huvudsak det som annulleringsenheten hade slagit fast i fråga om varuslagslikhet och likheten mellan de motstående kännetecknen, och den betonade att den gemensamma beståndsdelen rock var beskrivande. Överklagandenämnden ansåg dessutom att det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj inte var tillämpligt i förevarande fall. Nämnden slog därför fast att risk för förväxling inte förelåg.

### **Förfarandet och yrkanden**

- 12 Sökanden har yrkat att tribunalen ska
- ogiltigförklara det angripna beslutet,
  - förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.
- 13 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
- ogilla talan,
  - förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

## Rättslig bedömning

- 14 Sökanden har till stöd för sin talan åberopat en enda grund avseende åsidosättande av artiklarna 8.1 b och 53.1 a i förordning nr 207/2009.
- 15 Enligt de bestämmelserna ska ett varumärke förklaras ogiltigt på begäran av innehavaren av ett äldre varumärke om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk för att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat. Risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. I artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009 föreskrivs det vidare att med äldre varumärken avses varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.
- 16 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknen och varorna eller tjänsterna mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, däribland samspelet mellan varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB/harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, REG, EU:T:2003:199, punkterna 30–33, och dom av den 7 november 2013, Three-N-Products/harmoniseringsbyrån – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, punkt 14).
- 17 I förevarande mål är sökanden ense med överklagandenämnden beträffande dess påstående att de varor som avses med de motstående kännetecknen delvis liknar varandra och i övrigt är lika varandra på ett avlägset sätt eller olika. Tribunalen anser att den bedömningen är riktig.

## Omsättningskretsen

- 18 Vad gäller omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå förväntas genomsnittskonsumenten av varorna och tjänsterna i fråga, i samband med helhetsbedömningen av risken för förväxling, enligt rättspraxis vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilket varu- eller tjänsteslag det är fråga om (se dom av den 13 februari 2007, Mundipharma/harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, REG, EU:T:2007:46, punkt 42 och där angiven rättspraxis).
- 19 I förevarande mål ansåg överklagandenämnden att det relevanta området var Tyskland, som var det land där de äldre varumärkena registrerats och beviljats skydd. Överklagandenämnden ansåg att omsättningskretsen utgjordes av tyska genomsnittskonsumenter och fackmän i byggbranschen. Överklagandenämnden fann att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög vid köptillfället på grund av priset samt varornas specialiserade karaktär och förväntade livslängd.
- 20 Sökanden har inte ifrågasatt det resonemanget.
- 21 De varor som avses utgörs till största delen av byggnadsmaterial och är inte sådana att genomsnittskonsumenter använder dem dagligen. Varornas specialiserade slag innebär att det är nödvändigt att göra ett exakt och medvetet val, oberoende av pris och mängden sålda varor. Den omständigheten att konsumenterna inte regelbundet köper ett visst slags vara utvisar dessutom att konsumentens uppmärksamhetsnivå är ganska hög. Även om en del av varorna är tillgängliga för den stora allmänheten, är det ovanligt att vanliga konsumenter gör inköpen. Konsumenterna överlåter vanligen inköpen till fackmän eller tar råd av konsumenter som har större kunskaper än genomsnittet

(se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool Mineralwool/harmoniseringsbyrå – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, punkterna 45 och 46).

- 22 Kännedomen om byggnadsmaterialens egenskaper, kvalitet och kommersiella ursprung är så mycket viktigare för omsättningskretsen, eftersom varorna kan bytas ut endast till höga kostnader när de har införlivats med en byggnad. Om de är av dålig kvalitet kan detta dessutom orsaka skador på byggnaden, vilket kan kräva kostsamma ingrepp. Av de skälen är det rimligt att anta att även en genomsnittskonsumert som inte överlåter urvalet av dessa varor till en fackman gör sökningar på internet om de aktuella varorna och, i vart fall, intresserar sig för varornas ursprung och vem som tillverkar dem.
- 23 Detsamma gäller de byggnadstjänster som avses med varumärket MASTERROCK. Valet av dessa innebär ett exakt och medvetet urval och fordrar stor försiktighet från omsättningskretsens sida.
- 24 Följaktligen konstaterar tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den slog fast att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög.

#### Känneteckensjämförelsen

- 25 Sökanden har klandrat överklagandenämnden för att ha gjort en felaktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen och den beskrivande karaktären hos beståndsdelen rock i samband med varor i byggbranschen.
- 26 Tribunalen erinrar om att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, ljudlighet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumerten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumerten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringsbyrå/Shaker, C-334/05 P, REG, EU:C:2007:333, punkt 35 och där angiven rättspraxis).
- 27 Bedömningen av likheten mellan två varumärken ska inte endast avse en beståndsdel i ett sammansatt varumärke som jämförs med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar (se dom harmoniseringsbyrå/Shaker, punkt 26 ovan, EU:C:2007:333, punkt 41 och där angiven rättspraxis). Det är endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdelen (dom harmoniseringsbyrå/Shaker, punkt 26 ovan, EU:C:2007:333, punkt 42, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringsbyrå, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punkt 42). Detta kan vara fallet bland annat när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (dom Nestlé/harmoniseringsbyrå, se ovan, EU:C:2007:539, punkt 43).

#### – Inledande synpunkter

- 28 För att fastställa särskiljningsförmågan hos en beståndsdel i ett varumärke, ska det enligt rättspraxis göras en bedömning av om beståndsdelen lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka varumärket har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna



bedömning ska hänsyn bland annat tas till beståndsdelens inneboende egenskaper mot bakgrund av frågan huruvida den är beskrivande med avseende på de varor eller tjänster för vilka varumärket har registrerats (dom av den 13 juni 2006, Inex/harmoniseringsbyrån – Wiseman (återgivning av kohud), T-153/03, REG, EU:T:2006:157, punkt 35, och dom av den 27 februari 2008, Citigroup/harmoniseringsbyrån – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, punkt 66).

- 29 Identifieringen av ordelement som konsumenten kan förstå är för övrigt relevant för bedömningen av visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan de motstående kännetecknen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juni 2010, MIP Metro/harmoniseringsbyrån – CBT Comunicación Multimedia (Metromet), T-407/08, REG, EU:T:2010:256, punkterna 37 och 38).
- 30 Tribunalen erinrar för det första om att överklagandenämnden fastställde annulleringsenhetens bedömning att omsättningskretsen uppfattar beståndsdelens rock som ett begripligt ord – liksom beståndsdelarna master, fix, flexi och cover – som ingår i det grundläggande engelska ordförrådet.
- 31 Sökanden har godtagit det synsättet och tribunalen fastställer detsamma.
- 32 För det andra ansåg överklagandenämnden att beståndsdelens rock, som är gemensam för de motstående kännetecknen, är beskrivande för de aktuella varorna. Den tyska omsättningskretsens intresserar sig för varor som pekats ut genom de motstående kännetecknen har nämligen förmåga att förstå ordet rock som ett ord som avser bland annat en sten, vilket utgör en hänvisning till byggnadsmaterial.
- 33 Sökanden har bestritt det resonemanget och anser att den gemensamma beståndsdelens rock är dominerande i de äldre varumärkena.
- 34 Sökanden har till att börja med gjort gällande att Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesbyrån) registrerade det tyska varumärket Rock under nummer 30229274, tillsammans med ett stort antal varumärken som innehöll beståndsdelens rock, såsom MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK och CEILROCK. Detta utgör ett bevis för att den tyska omsättningskretsen inte uppfattar ordet rock så, att det avser varor från byggnadsindustrin, såsom varor i klass 19. Likaså har harmoniseringsbyrån offentliggjort varumärkesansökan nr 6885594, som endast avser kännetecknet ROCK.
- 35 Den omständigheten att ett varumärke har registrerats som nationellt varumärke eller gemenskapsvarumärke utesluter inte att det i stor utsträckning är beskrivande eller, med andra ord, att det endast har låg ursprunglig särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna (se dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 51 och där angiven rättspraxis).
- 36 Vidare har sökanden hävdats att ordet rock har en exakt betydelse för den tyskspråkiga omsättningskretsen. Det motsvarar ordet kjol på tyska eller syftar på en musikstil, men det uppfattas inte i betydelsen sten.
- 37 Tribunalen erinrar om att engelska är ett världsspråk som även används inom byggnadsindustrin. Även om de tyska genomsnittskonsumenterna inte skulle ha fördjupade kunskaper i engelska, ingår ordet rock bland de elementära engelska orden och både fackmän och konsumenter förknippar ordet med ordet sten (dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 53).
- 38 Åtminstone en del av de byggnadsmaterial som avses med det ifrågasatta varumärket och nästan samtliga varor som avses med de äldre varumärkena tillverkas av råvaror som är baserade på sten, vilka omsättningskretsen – i synnerhet i råvarornas naturliga tillstånd – lätt kan förknippa med ordet rock, även i betydelsen klippa eller klippvägg. Ordet är därför i hög grad beskrivande (dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 54).

- 39 Det som slagits fast ovan påverkas inte av sökandens argument att ordet rock har andra betydelser på tyska, nämligen en musikstil och ett klädesplagg för kvinnor. Vid bedömningen av om ett kännetecken har särskiljningsförmåga eller är beskrivande ska det nämligen beaktas i vilken mening kännetecknet innehåller en hänvisning till de avsedda varorna eller någon av deras egenskaper (dom av den 23 oktober 2003, harmoniseringsbyrån/Wrigley, C-191/01 P, REG, EU:C:2003:579, punkt 32, och dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 55).
- 40 I förevarande fall förmedlar ordet rock även ett lovordande budskap i fråga om egenskaperna hos de varor och tjänster som avses och som utgörs av bland annat byggnadsmaterial och byggverksamhet. Ordet kan här förstås så, att det syftar på klippors och andra klippformationers gedigenhet och stabilitet. Ett lovordande ord som syftar på egenskaperna hos de varor och tjänster som avses har emellertid inte en hög ursprunglig särskiljningsförmåga med avseende på dessa varor och tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 januari 2008, Inter-Ikea/harmoniseringsbyrån – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, punkt 51, och dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 56).
- 41 Härav följer att den gemensamma beståndsdelen rock i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de motstående kännetecknen. Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den fann att den beståndsdelen endast har en låg ursprunglig särskiljningsförmåga.
- 42 För det tredje ansåg överklagandenämnden att de övriga beståndsdelarna i de äldre varumärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och COVERROCK har låg särskiljningsförmåga. Enligt överklagandenämnden förknippar en tyskspråkig omsättningskrets i allmänhet mentalt de första delarna av de kännetecknen med de eventuella egenskaperna hos stenull, nämligen flexibilitet (flexi), möjligheten att snabbt fästa den på väggar (fix), dess överlägsna kvalitet (master) och möjligheten att använda den för att täcka (cover). De ord som motsvarar dessa ordelement hör till den grundläggande engelskan och motsvaras dessutom av de tyska orden fix, flexibel och Meister. På samma sätt är cover en anglicism som har kommit in i det tyska språket.
- 43 Sökanden delar denna bedömning.
- 44 Tribunalen anser att omsättningskretsen kommer att förknippa beståndsdelarna flexi, fix, master och cover med fysiska egenskaper hos byggnadsmaterial och särskilt hos mineralull eller, i fråga om beståndsdelen cover, med deras avsedda användning. Eftersom de är i hög grad beskrivande och lovordande, har dessa beståndsdelar endast låg särskiljningsförmåga. Tribunalen fastställer därför överklagandenämndens bedömning.
- Den visuella aspekten av jämförelsen
- 45 I det aktuella målet ansåg överklagandenämnden att likheten mellan de aktuella kännetecknen var begränsad i dubbelt avseende trots att båda två innehöll suffixet rock. Detta berodde dels på att de innehöll olika prefix, dels på den grafiska beståndsdelen i det ifrågasatta varumärket och på att det delats upp med tecknet "&". De visuella helhetsintrycken av kännetecknen är därför i låg grad lika.
- 46 Sökanden har bestritt detta påstående.
- 47 Sökanden anser för det första att beståndsdelarna master, fix, flexi och cover är beskrivande för de aktuella varorna och tjänsterna och att de grafiska beståndsdelarna i det ifrågasatta varumärket är försumbara. Beståndsdelen rock är därför dominerande såväl i de äldre varumärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och COVERROCK som i det ifrågasatta varumärket Rock & Rock. Eftersom de dominerande beståndsdelarna är identiska, är de motstående kännetecknen i hög grad lika varandra i visuellt hänseende.

- 48 Vid bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är dominerande ska hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med de andra beståndsdelarnas egenskaper. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket (dom av den 23 oktober 2002, *Matratzen Concord/harmoniseringsbyrå – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, REG, EU:T:2002:261, punkt 35).
- 49 De ska erinras om att såväl ordelementet rock som ordelementen master, fix, flexi och cover är i hög grad beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses (se ovan punkterna 41 och 44).
- 50 Enligt rättspraxis fäster konsumenten dessutom normalt större vikt vid den inledande delen av ord (dom av den 17 mars 2004, *El Corte Inglés/harmoniseringsbyrå – González Cabello och Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T 183/02 och T 184/02, REG EU:T:2004:79, punkt 81).
- 51 I förevarande mål utgörs den inledande delen av de äldre varumärkena MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och COVERROCK av ordelementen master, fix, flexi och cover.
- 52 Sökandens uppfattning att ordelementet rock är dominerande i dessa äldre varumärken kan därför inte godtas.
- 53 I fråga om det äldre varumärket CEILROCK, har beståndsdelens ceil, i motsats till beståndsdelens rock, inte en betydelse som anknyter till de aktuella varorna. Dessutom är beståndsdelens ceil placerad i början av varumärket. När omsättningskretsen uppfattar kännetecknen visuellt, fäster den därför mycket större uppmärksamhet vid den beståndsdelens än vid den gemensamma beståndsdelens rock.
- 54 Tribunalen kan därför inte godta sökandens argument att beståndsdelens rock är dominerande i de äldre varumärkena.
- 55 Med hänsyn till att det inte finns några dominerande beståndsdelar gjorde överklagandenämnden en jämförelse mellan de aktuella varumärkena genom att göra en helhetsbedömning av vart och ett av dem.
- 56 Mot bakgrund av den rättspraxis som anförts ovan i punkt 27, fastställer tribunalen detta tillvägagångssätt.
- 57 Det ska konstateras att det andra ordelementet rock är identiskt i vart och ett av de motstående kännetecknen, men att dessa skiljer sig åt i fråga om det första ordelementet, eftersom det ifrågasatta varumärket har beståndsdelens rock även i början, medan den första delen i de äldre varumärkena utgörs av ordelementen master, fix, flexi, cover och ceil.
- 58 Även om den grafiska framställningen av varumärket Rock & Rock inte är särskilt fantasifull, medför den, såsom överklagandenämnden slog fast, att synintrycket av det varumärket skiljer sig från synintrycket av de äldre varumärkena. Detsamma gäller det &-tecken som skiljer de båda beståndsdelarna i det ifrågasatta varumärket åt.
- 59 Det är för övrigt riktigt att även den första beståndsdelens i det ifrågasatta varumärket utgörs av ordet rock, som återfinns i slutet av de äldre varumärkena. Tribunalen betonar emellertid att dubblingen av beståndsdelens rock är en ovanlig framställning som medför att synintrycket av det varumärket skiljer sig ännu mer från de äldre varumärkena. Genom dubblingen uppvägs därför det förhållandet att prefixet i det ifrågasatta varumärket motsvarar suffixet i de äldre varumärkena.
- 60 Mot bakgrund av dessa överväganden slår tribunalen fast det angripna beslutet och finner att den visuella likheten är låg mellan de motstående kännetecknen.



– Den fonetiska aspekten av jämförelsen

- 61 I fråga om jämförelsen i fonetiskt hänseende fann överklagandenämnden att assonanzen mellan kännetecknens suffix minskades av att de hade olika prefix. Nämnden förklarade dessutom att kännetecknens prefix innehöll olika vokaler med undantag endast för bokstaven o i ordet cover. Överklagandenämnden ansåg därför att en låg grad av fonetisk likhet förelåg.
- 62 Sökanden har bestritt det resonemanget och hävdar att de aktuella kännetecknen liknar varandra i hög grad i fonetiskt hänseende.
- 63 Sökanden har tagit det äldre varumärket COVERROCK som exempel. Enligt sökanden är vokalföljden och antalet ljud identiska i COVERROCK och i Rock & Rock. Elementen ”koverrok” och ”roketrok” uttalas mycket lika och det är mycket svårt för omsättningskretsen att särskilja dem. Det gäller i synnerhet i bullrig industrimiljö eller byggmiljö eller när varumärkesnamnen uttalas på telefon.
- 64 Tribunalen konstaterar att kännetecknen COVERROCK och Rock & Rock består av tre stavelser och att vokalföljden o, e och o är densamma när tyska uttalsregler följs.
- 65 Den första delen (cover) i det äldre varumärket innehåller emellertid konsonantföljden k, v och r, som skiljer sig helt från konsonantföljden i det ifrågasatta varumärket, r, kk, n och d. Enligt den rättspraxis som angetts ovan i punkt 50 vänder konsumenten normalt större vikt vid den inledande delen av kännetecknen.
- 66 Kännetecknen COVERROCK och Rock & Rock uppvisar därför endast en låg grad av likhet i fonetiskt hänseende.
- 67 De övriga äldre varumärkena, MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK och CEILROCK uppvisar ännu mindre likheter med Rock & Rock, med hänsyn till att de innehåller ljudserier som fjärrar sig ännu mer från ljudserien i det ifrågasatta varumärket.
- 68 Sökanden kan därför inte med framgång hänvisa till miljön. Urvalet av byggnadsmaterial är nämligen ett skede som är skilt från de fysiska byggnadsarbetena och det finns ingenting som antyder att valet av varor och tjänster sker på en byggarbetsplats eller enbart på grundval av muntliga upplysningar. Telefonsamtal utgör på samma sätt inte något hinder för omsättningskretsen att märka de uttalsskillnader som föreligger mellan de motstående kännetecknen.
- 69 Mot bakgrund av vad ovan anförts fastställer tribunalen överklagandenämndens konstaterande att den fonetiska likheten mellan de motstående kännetecknen är låg.

– Den begreppsmässiga aspekten av jämförelsen

- 70 I det angripna beslutet drog överklagandenämnden uppmärksamheten till att beståndsdelarna i de motstående kännetecknen, med undantag av beståndsdelens ceil, hade beskrivande karaktär. Överklagandenämnden slog fast att den gemensamma beståndsdelens rock syftade på mineralull (rockwool på engelska) i fråga om de äldre varumärkena. Mineralull är den viktigaste råvaran i de varor som avses med de äldre varumärkena. Beståndsdelarna master, flexi, fix och cover anspelar på mineralullens egenskaper eller användning. I fråga om det ifrågasatta varumärket anspelar beståndsdelens rock däremot snarare på en musikstil, eftersom omsättningskretsen associerar Rock & Rock med uttrycket rock and roll och uppfattar det ifrågasatta varumärket som en ordlek. Likheten i begreppsmässigt hänseende är därför låg.

- 71 Sökanden har bestritt det resonemanget och hävdar att beståndsdelen rock är dominerande i de motstående kännetecknen och syftar på samma tanke, det vill säga betydelsen sten eller klippa. Likheten i begreppsmässigt hänseende är därför medelhög mellan de kännetecknen.
- 72 Tribunalen erinrar om att sökandens argument för att visa att beståndsdelen rock är dominerande redan har underkänts på grund av att den beståndsdelen har låg särskiljningsförmåga med avseende på de aktuella varorna och tjänsterna (se ovan punkterna 37–41).
- 73 Tribunalen finner för övrigt att omsättningskretsen associerar prefixen master, fix, flexi och cover, sammansatta med suffixet rock, med antingen de fysiska egenskaperna hos en sten eller en klippa eller egenskaperna hos mineralull eller användningen av densamma. Varumärket Rock & Rock uppfattas emellertid som en ordlek med utgångspunkt i uttrycket rock & roll som är namnet på en musikstil.
- 74 I fråga om det äldre varumärket CEILROCK förstår omsättningskretsen bara beståndsdelen rock i den ursprungliga betydelsen sten eller klippa. Den betydelsen ligger långt från den begreppsmässiga innebörden hos rock & rock som beskrivits ovan i punkt 73.
- 75 Överklagandenämnden gjorde därför en riktig bedömning när den slog fast att likheten i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående kännetecknen var låg.
- 76 Sammanfattningsvis finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning när den bedömde att det endast föreligger en låg grad av likhet mellan de motstående kännetecknen i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

#### Argumentet avseende begreppet varumärkesserie eller varumärkesfamilj

- 77 I det angripna beslutet drog överklagandenämnden slutsatsen att sökanden inte kunde stödja sig på det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj.
- 78 Sökandebolaget har hävdar att det är innehavare av en serie tyska varumärken och gemenskapsvarumärken som innehåller den på serie grundade beståndsdelen rock, vilken gör det möjligt att känna igen sökandens varumärken. Sökanden anser att omsättningskretsen därför kommer att associera ordet rock med sökandens äldre varumärken, vilket ger upphov till en risk för förväxling genom associering mellan de aktuella kännetecknen. Detta gäller i än högre grad då sökanden är ett företag som tillhör den största tillverkaren i världen av produkter av mineralull. Sökanden har gjort gällande att den andra beståndsdelen rock i det ifrågasatta varumärket inte återges på någon annan plats än den på vilken den återges i familjen av äldre varumärken. Därmed ökar risken för förväxling.
- 79 Tribunalen erinrar om att associationsrisk utgör ett specialfall av förväxlingsrisk och karaktäriseras av den omständigheten att varumärkena i fråga visserligen inte direkt kan förväxlas av omsättningskretsen, men kan uppfattas som två varumärken med samma innehavare. (se dom av den 9 april 2003, Durferrit/harmoniseringsbyrå – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, REG, EU:T:2003:107, punkt 60 och där angiven rättspraxis). För att det kriteriet ska beaktas är det nödvändigt att ansökan om ogiltighetsförklaring bygger på att flera varumärken föreligger som har gemensamma kännetecken som gör det möjligt att anse att de tillhör samma serie eller familj (dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringsbyrå, C-16/06 P, REG, EU:C:2008:739, punkt 101). Den omständigheten att en serie eller en familj av varumärken föreligger är emellertid relevant endast om den gemensamma beståndsdelen är särskiljande. Om den beståndsdelen är beskrivande, kan den inte ge upphov till risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/harmoniseringsbyrå – Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, REG, EU:T:2004:208, punkt 59).

- 80 För det första har tribunalen slagit fast att det mer omfattande skyddet för en varumärkesfamilj inte med framgång kan åberopas när den gemensamma beståndsdelen i de äldre varumärkena är i hög grad beskrivande för de varor och tjänster som avses. Ett ord som hänför sig till arten av dessa varor eller tjänster kan nämligen inte bilda den gemensamma särskiljande grunden för en varumärkesfamilj (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/harmoniseringsbyrå – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, punkt 82).
- 81 Det ska erinras om att beståndsdelen rock i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. I enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkterna 79 och 80 är den därför inte ägnad att vara den gemensamma beståndsdelen i en varumärkesfamilj.
- 82 För det andra stöds detta konstaterande av beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, REG, EU:C:2014:57, punkt 45), i vilket domstolen slog fast att den omständigheten att det slagits fast att en risk för förväxling förelåg mellan varumärkena CLOROX och CLORALEX inte innebar att innehavaren av det äldre varumärket tillerkändes ett monopol på beståndsdelen clor, som var i hög grad beskrivande för de aktuella varorna. Den omständigheten att en risk för förväxling förelåg innebar endast att en viss kombination av beståndsdelar skyddades, utan att en beskrivande beståndsdel som ingick i kombinationen skyddades i sig.
- 83 Ett erkännande av en varumärkesfamilj som innehåller den på serie grundade beståndsdelen rock, skulle emellertid innebära just att ett monopol tillerkändes avseende beståndsdelen rock, som i hög grad är beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena. Det starkare skydd som uppkommer genom att en varumärkesfamilj erkänns, innebär i praktiken att andra aktörer inte kan registrera ett varumärke som innehåller beståndsdelen rock, och i förekommande fall till och med kan förbjudas att använda den beståndsdelen i slogans och reklammaterial. En sådan begränsning av den fria konkurrensen som skulle följa av att ett grundläggande ord i det engelska språket förbehålls en enda ekonomisk aktör kan inte motiveras med en strävan att gottgöra den kreativa insats eller reklaminsats som innehavaren av de äldre varumärkena har gjort. När det inte är fråga om att särskiljningsförmågan ökat genom att varumärket använts, är det kommersiella värde som nämnda förbehåll utgör nämligen inte ett resultat av sådana insatser från innehavarens sida, utan endast ett resultat av ordets innebörd, som är förutbestämt genom det aktuella språket och som anknyter till de aktuella varornas och tjänsternas egenskaper.
- 84 För det tredje kan sökanden inte med giltig verkan stödja sig på domen av den 27 april 2010, UniCredito Italiano/harmoniseringsbyrå – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 och T-337/06, EU:T:2010:160). I den domen betonade tribunalen nämligen betydelsen av att beståndsdelen uni som ingick i serien hade särskiljningsförmåga med avseende på de tjänster som avsågs och fann att särskiljningsförmågan var så hög att beståndsdelen i sig kunde ge upphov till att omsättningskretsen direkt associerade till den aktuella serien (dom UNIWEB, se ovan, EU:T:2010:1604, punkterna 35, 38 och 39). En så hög särskiljningsförmåga föreligger emellertid inte i förevarande mål.
- 85 Beståndsdelen uni har visserligen en betydelse för den tyske genomsnittskonsumenten, men den kan inte sättas i ett direkt samband med finansiella tjänster, särskilt investeringsfonder, som avses med de äldre varumärkena i målet UNIWEB, punkt 84, (EU:T:2010:160). Beståndsdelen rock som åberopats i förevarande mål anknyter emellertid till egenskaperna hos de byggnadsmaterial och byggnadstjänster som avses med de äldre varumärkena. Eftersom det faktiska sammanhanget var annorlunda på denna avgörande punkt, kan den lösning som valdes i den domen inte överföras till förevarande mål.
- 86 Härav följer att beståndsdelen rock i förevarande fall inte är ägnad att bilda den gemensamma grunden för en varumärkesfamilj, eftersom den är i hög grad beskrivande och lovordande för de varor och tjänster som avses med de äldre varumärkena.

- 87 För fullständighetens skull erinrar tribunalen om att enligt rättspraxis ska det mer omfattande skydd som syftar till att undvika risk för associering, även i samband med en varumärkesfamilj, endast medges när det yngre varumärket har särdrag som kan knyta det till serien. Det kan vara så, att detta inte är fallet till exempel när den beståndsdel som är gemensam för äldre varumärken som ingår i en serie används i det sökta varumärket med ett annat semantiskt innehåll (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 2006, *Il Ponte Finanziaria/harmoniseringsbyrå – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, REG, EU:T:2006:65, punkterna 126 och 127, och dom *UNIWEB*, punkt 84, EU:T:2010:160, punkt 34).
- 88 I förevarande mål har beståndsdelarna rock emellertid olika semantiska innehåll i det ifrågasatta varumärket Rock & Rock och i de äldre varumärkena, eftersom den genom en ordlek anknyter till en musikstil i fråga om det ifrågasatta varumärket och anspelar på en sten, en klippa eller mineralull i de äldre varumärkena. Härvid preciseras de fysiska egenskaperna eller den avsedda användningen genom beståndsdelarna fix, flexi och cover (se ovan, punkterna 44 och 73).
- 89 Sökandens argument avseende det mer omfattande skyddet för en varumärkesserie eller varumärkesfamilj kan därför inte godtas.

Huruvida de äldre varumärkena har särskiljningsförmåga

- 90 I det angripna beslutet fastställde överklagandenämnden annulleringsenhetens slutsats att de äldre varumärkena FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK och COVERROCK hade låg särskiljningsförmåga på grund av att deras beståndsdelar var i hög grad beskrivande, men att varumärket CEILROCK var fantasifullt.
- 91 Sökanden har inte anfört några särskilda argument i detta avseende.
- 92 Tribunalen erinrar om att beståndsdelarna rock anspelar på en sten, en klippa eller mineralull i alla de äldre varumärkena. Härvid preciseras de fysiska egenskaperna eller den avsedda användningen genom beståndsdelarna fix, flexi och cover (se ovan punkterna 44 och 73). Dessutom har beståndsdelarna master en lovordande betydelse som omsättningskretsen kommer att sätta i samband med den betydelse hos ordet rock som angetts i förevarande punkt. Tribunalen fastställer därför överklagandenämndens konstaterande att de äldre varumärkena FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK och COVERROCK endast har låg särskiljningsförmåga.
- 93 Ordkombinationen CEILROCK är för övrigt fantasifull, eftersom omsättningskretsen inte tillmäter beståndsdelarna ceil någon bestämd betydelse. Den har följaktligen medelhög särskiljningsförmåga.

Huruvida risk för förväxling föreligger

- 94 I det angripna beslutet ansåg överklagandenämnden att risk för förväxling mellan de motstående kännetecknen inte förelåg med hänsyn till att de äldre varumärkena hade låg särskiljningsförmåga – med undantag av varumärket CEILROCK som var fantasifullt – med hänsyn till att en låg grad av likhet förelåg mellan de motstående kännetecknen och med hänsyn till att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög.
- 95 Sökanden har bestritt den bedömningen och har hävdats att risk för förväxling föreligger.
- 96 Det framgår av ovanstående bedömning att de varor som avses med de motstående kännetecknen delvis liknar varandra och i övrigt liknar varandra i låg grad eller är olika. Vidare är omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå särskilt hög och det föreligger endast en låg grad av likhet mellan de motstående kännetecknen. Denna likhet följer dessutom av en beståndsdel som är i hög

grad beskrivande och lovordande för de varor som avses och lovordande för de tjänster som avses. Slutligen har de äldre varumärkena låg särskiljningsförmåga, med undantag av varumärket CEILROCK som har normal särskiljningsförmåga.

- 97 Vid en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen är, med hänsyn till att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är särskilt hög vid köp av de varor som avses, de visuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnaderna mellan de motstående kännetecknen tillräckliga för att, trots likheterna mellan vissa av de varor som avses, förhindra att likheterna med anledning av den gemensamma beståndsdelen rock medför en risk för att tyska genomsnittskonsumenter och fackmän i byggbranschen förväxlar de motstående varumärkena (se, för ett liknande resonemang, dom REDROCK, punkt 21 ovan, EU:T:2009:398, punkt 86).
- 98 Talan kan således inte bifallas såvitt avser sökandens enda grund. Talan ska därför ogillas.

### **Rättegångskostnader**

- 99 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrån och intervenienten har yrkat att svaranden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, ska harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkanden bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (nionde avdelningen)

följande:

- 1) Talan ogillas.**
- 2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG ska ersätta rättegångskostnaderna.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 8 juli 2015.

Underskrifter