Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (девети състав)

8 юли 2015 година*

„Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността „Rock & Rock“ — По-ранни национални словни марки „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“, „COVERROCK“ и „CEILROCK“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 1, буква б) и член 53, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 207/2009“

По дело T-436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, установено в Гладбек (Германия), за което се явява J. Krenzel, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП), за която се явява L. Rampini, в качеството на представител,

ответник,

подпомагана от

Ceramicas del Foix, SA, установено в Барселона (Испания), за което се явяват M. Pérez Serres и R. Guerras Mazón, адвокати,

с предмет жалба за отмяна на решението на втори апелативен състав на СХВП от 10 юли 2012 г. (преписка R 495/2011-2), свързано с производство за обявяване на недействителност със страни Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG и Ceramicas del Foix, SA,

ОБЩИЯТ СЪД (девети състав),

състоящ се от: G. Berardis, председател, O. Czúcz (докладчик) и A. Popescu, съдии,

секретар: I. Drăgan, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 28 септември 2012 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, подаден в секретариата на Общия съд на 9 януари 2013 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 4 януари 2013 г.,

* Език на производството: английски.

предвид писмената реплика, подадена в секретариата на Общия съд на 15 април 2013 г.,

след съдебното заседание от 6 ноември 2014 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 12 ноември 2003 г. встъпилата страна Ceramicas del Foix, SA подава заявка за регистрация на марка на Общността в Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) въз основа на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (ОВ L 78, стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:



3 Стоките и услугите, за които се иска регистрация на марката, спадат по-специално към класове 2, 9 и 27 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:

— клас 2: „Бои, лакове, политури; антикорозионни вещества и вещества, предпазващи дървения материал от повреждане; оцветители; байцове; необработени естествени смоли; метално фолио и прахообразни метали за бояджии, декоратори, печатари и художници“,

— клас 19: „Неметални строителни материали; неметални твърди тръби за строителството; асфалт, катран и битум; неметални преносими конструкции; неметални паметници. Всички посочени стоки с изключение на стоките от минерална вата и от шумоизолиращи строителни материали“,

— клас 27: „Килими, черги, изтривалки, рогозки, линолеум и други материали за подови покрития; нетекстилни тапети за стена“.

4 На 10 януари 2008 г. разглежданият знак е регистриран като марка на Общността (наричана по-нататък „спорната марка“) за посочените в точка 3 по-горе стоки.

5 На 14 април 2008 г. жалбоподателят, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, подава искане за обявяване на недействителността на спорната марка въз основа на член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).

6 Искането за обявяване на недействителност се основава по-специално на следните марки:

— по-ранната словна марка „MASTERROCK“, регистрирана в Германия на 9 юли 2002 г. под № 30212141 за стоки и услуги от класове 17, 19 и 37,

— по-ранната словна марка „FIXROCK“, регистрирана в Германия на 23 август 1999 г. под № 39920622 за стоки от класове 6, 17 и 19,

— по-ранната словна марка „FLEXIROCK“, регистрирана в Германия на 21 септември 1994 г. под № 2078534 за стоки от клас 19,

— по-ранната словна марка „COVERROCK“, регистрирана в Германия на 17 септември 1997 г. под № 39732094 за стоки от класове 17 и 19,

— по-ранната словна марка „CEILROCK“, регистрирана в Германия на 18 юни 2003 г. под № 30306452 за стоки от класове 6, 17 и 19.

7 Обхванатите от по-ранните марки стоки от класове 6, 17 и 19 са строителни материали, които са изработени по същество от минерална вата. Освен това марката „MASTERROCK“ се отнася и до услугите в областта на „строителното инженерство“ и „инсталационните услуги“, включени в клас 37.

8 Искането за обявяване на недействителност се основава на всички стоки и услуги, обозначени с по-ранните марки, и е насочено срещу всички стоки, обозначени със спорната марка.

9 С решение от 7 февруари 2011 г. отделът по отмяна отхвърля подаденото от жалбоподателя искане. Той приема, че някои от обхванатите от конфликтните знаци стоки са средно сходни, докато други са различни или сходни в малка степен. Освен това според него конфликтните знаци имат малка степен на визуално, фонетично и концептуално сходство, с изключение на по-ранната марка „CEILROCK“, която е различна от спорната марка. Като отчита и високата степен на внимание на съответните потребители, отделът по отмяна стига до извода, че не е налице вероятност от объркване.

10 На 3 март 2011 г. жалбоподателят подава жалба до СХВП срещу решението на отдела по отмяна.

11 С решение от 10 юли 2012 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по отмяна. Той стига до заключението, че степента на внимание на съответните потребители е изключително висока. Апелативният състав по същество потвърждава констатациите на отдела по отмяна относно сходството на разглежданите стоки и на конфликтните знаци, като подчертава описателния характер на общия елемент „rock“. Освен това според него предоставяната на семействата от марки разширена защита не е приложима в дадения случай. Поради това апелативният състав приема, че не е налице вероятност от объркване.

Производство и искания

12 Жалбоподателят моли Общия съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.

13 СХВП и встъпилата страна молят Общия съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.

От правна страна

14 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 1, буква б) и на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009.

15 Съгласно тези разпоредби по искане на притежателя на по-ранна марка марката на Общността се обявява за недействителна, когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка. Вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка. Освен това по силата на член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 207/2009 „по-ранни марки“ са регистрираните в държава членка марки, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.

16 Съгласно постоянната съдебна практика вероятността потребителите да повярват, че разглежданите стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване. Вероятността от объркване трябва да се преценява общо според възприятието, което съответните потребители имат за разглежданите знаци и стоки или услуги, и като се вземат предвид всички релевантни за конкретния случай фактори, по-специално взаимозависимостта между сходството на знаците и сходството на обозначените с тях стоки или услуги (вж. решение от 9 юли 2003 г. по дело Laboratorios RTB/СХВП — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Сб., EU:T:2003:199, т. 30—33 и решение от 7 ноември 2013 г., Three-N-Products/СХВП — Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, т. 14).

17 В настоящия случай жалбоподателят споделя становището на апелативния състав, че обхванатите от конфликтните знаци стоки са отчасти сходни, а в останалата си част са сходни в малка степен или са различни. Общият съд счита, че този анализ е правилен.

По въпроса за съответните потребители

18 Съдебната практика приема, че що се отнася до степента на внимание на съответните потребители, за целите на общата преценка на вероятността от объркване средният потребител на съответните стоки и услуги се счита за относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Трябва да се отчете и фактът, че степента на внимание на средния потребител може да се променя в зависимост от категорията разглеждани стоки или услуги (вж. решение от 13 февруари 2007 г., Mundipharma/СХВП — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Сб., EU:T:2007:46, т. 42 и цитираната съдебна практика).

19 В настоящия случай апелативният състав е приел, че Германия - страната на регистрация и на защита на по-ранните марки - представлява съответната територия и че съответните потребители се състоят от средните германски потребители и от професионалистите от строителния сектор. Според него степента на внимание на потребителите била изключително висока в момента на покупката поради цената, специалния характер и очакваната дълготрайност на разглежданите стоки.

20 Жалбоподателят не оспорва тези доводи.

21 Следва да се подчертае, че обхванатите стоки, които в преобладаващата си част са строителни материали, не са предназначени да бъдат използвани ежедневно от средните потребители. Техният специален характер изисква точен и информиран избор, независимо от цената и

количеството на продадените стоки. Освен това самото обстоятелство, че даден вид стоки не се купуват редовно от потребителите, допринася за доказването, че степента на тяхното внимание е по-скоро висока. Следва да се добави и че, макар част от разглежданите стоки да са достъпни за широка употреба, не е често срещано обикновените потребители да извършват покупката, а по принцип те поверяват тази задача на професионалисти или се допитват до потребители, чието ниво на познания в областта надвишава средното (вж. в този смисъл решение от 13 октомври 2009 г., Deutsche Rockwool Mineralwoll/СХВП — Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, т. 45 и 46).

22 Следва да се добави, че познанията относно характеристиките, качеството и търговския източник на строителните материали са още по-важни за съответните потребители, след като, веднъж интегрирани в сградите, често тяхната замяна е възможна само ако се направят големи разходи. Освен това лошото им качество може да причини вреди на сградата, което може да наложи извършването на дейности, свързани с големи разходи. Поради тези причини е разумно да се очаква, че дори средният потребител, който не поверява задачата по избор на своите стоки на професионалист, прави проучвания в интернет във връзка със съответните стоки и във всички случаи се интересува от произхода на тези стоки и от това кой е техният производител.

23 Същото се отнася и до обхванатите от марката „MASTERROCK“ строителни услуги, чийто избор предполага точен и информиран подбор и изисква висока степен на предпазливост от страна на съответните потребители.

24 Поради тази причина заключението на апелативния състав, че степента на внимание на съответните потребители е изключително висока, следва да се потвърди.

Относно сравнението на знаците

25 Жалбоподателят упреква апелативния състав, че погрешно е преценил сходството на конфликтните знаци и описателния характер на елемента „rock“ в контекста на стоките от строителния сектор.

26 Следва да се напомни, че общата преценка на вероятността от объркване по отношение на визуалната, фонетичната или концептуалната прилика на конфликтните знаци се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Възприемането на марките от средния потребител на разглежданите стоки или услуги играе решаваща роля за общата преценка на тази вероятност от объркване. В това отношение средният потребител обикновено възприема дадена марка като едно цяло и не се впуска в изследване на различните ѝ детайли (вж. решение от 12 юни 2007 г., СХВП/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, т. 35 и цитираната съдебна практика).

27 Преценката на сходството между две марки не може да се ограничи до отчитане само на един съставен елемент от комбинирана марка и до сравняването му с друга марка. Напротив, сравнението следва да се извършва, като всяка от съответните марки се разглежда в нейната цялост, което не изключва вероятността цялостното впечатление, създадено в паметта на съответните потребители от дадена комбинирана марка, при определени обстоятелства да бъде доминирано от един или няколко от нейните съставни елементи (вж. решение СХВП/Shaker, т. 26 по-горе, EU:C:2007:333, т. 41 и цитираната съдебна практика). Само ако всички други съставни елементи на марката са незначителни, преценката на сходството би могла да се направи единствено въз основа на доминиращия елемент (решения СХВП/Shaker, т. 26 по-горе, EU:C:2007:333, т. 42 и от 20 септември 2007 г., Nestlé/СХВП, C-193/06 P, EU:C:2007:539, т. 42). Такъв би могъл да бъде по-специално случаят, когато този съставен елемент може сам да

доминира в представата за тази марка в паметта на потребителите, така че всички останали съставни елементи на марката са незначителни в цялостното впечатление, което тя създава (решение Nestlé/СХВП, посочено по-горе, EU:C:2007:539, т. 43).

– Предварителни бележки

28 Според съдебната практика, за да се прецени отличителният характер на съставен елемент на дадена марка, следва да се провери дали този елемент е годен в по-голяма или в по-малка степен да спомогне за идентифицирането на стоките или услугите, за които марката е регистрирана, като произхождащи от определено предприятие и следователно да ги отличи от стоките или услугите на други предприятия. При тази преценка следва да се вземат предвид по-специално присъщите качества на разглеждания елемент, за да се даде отговор на въпроса дали той е лишен от описателен характер по отношение на стоките или услугите, за които е регистрирана марката (решение от 13 юни 2006 г., Inex/СХВП — Wiseman (Изображение на кравешка кожа), T-153/03, Rec, EU:T:2006:157, т. 35 и решение от 27 февруари 2008 г., Citigroup/СХВП — Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, т. 66).

29 Освен това определянето на словните елементи, които са разбираеми за потребителите, е от значение за преценката на фонетичното, визуалното и концептуалното сходство на конфликтните знаци (вж. в този смисъл решение от 25 юни 2010 г., MIP Metro/СХВП — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Сб., EU:T:2010:256, т. 37 и 38).

30 На първо място, следва да се припомни, че апелативният състав е потвърдил анализа на отдела по отмяна, според който съответните потребители биха определили елемента „rock“ като разбираемо понятие, както и елементите „master“, „fix“, „flexi“ и „cover“, които са част от основния речников фонд на английския език.

31 Този подход, който се одобрява от жалбоподателя, следва да бъде потвърден.

32 На второ място, апелативният състав е приел, че общият за конфликтните знаци елемент „rock“ е описателен по отношение на обхванатите стоки. Това е така, защото германските потребители, които се интересуват от обозначените с конфликтните знаци стоки, са в състояние да разберат думата „rock“ като отнасяща се по-специално до камък, което насочва към строителните материали.

33 Жалбоподателят оспорва този довод и счита, че общият елемент „rock“ е доминиращ в по-ранните марки.

34 На първо място, той твърди, че Deutsches Patent- und Markenamt (германското патентно ведомство) е регистрирало под № 30229274, германската марка „Rock“, както и голям брой марки, съдържащи елемента „rock“, като „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“, „COVERROCK“ и „CEILROCK“. Това доказвало факта, че германските потребители не разбирали думата „rock“ като обозначаваща продуктите на строителната промишленост, каквито са стоките от клас 19. Освен това СХВП била публикувала заявката за марка № 6885594, която се отнасяла само до знака „ROCK“.

35 В това отношение е достатъчно да се припомни, че само поради факта че марката има национална или общностна регистрация, не може да се изключи възможността същата да е в голяма степен описателна или, с други думи, да има едва слаб вътрешноприсъщ отличителен характер по отношение на обхванатите стоки и услуги (вж. решение „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 51 и цитираната съдебна практика).

36 На второ място, жалбоподателят посочва, че в съзнанието на съответните немскоговорещи потребители думата „rock“ има точно значение, отговарящо на думата „пола“ на немски, или насочва към музикален стил, но няма да се разбере като означаваща „камък“.

37 Следва да се припомни, че английският език е разпространен по целия свят и се използва също в строителната промишленост. Дори и средният германски потребител да няма задълбочени познания по английски, понятието „rock“ е част от елементарните английски думи и както професионалистите, така и потребителите ще свържат това понятие с думата „камък“ (решение „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 53).

38 Освен това следва да се изтъкне, че поне част от обхванатите от спорната марка строителни материали и почти всички обхванати от по-ранните марки стоки се произвеждат от суровини въз основа на камък, които най-вече в естественото им състояние лесно могат да бъдат свързани от съответните потребители с понятието „rock“, дори и в смисъла „канара“ или „скала“, така че то е в много голяма степен описателно (решение „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 54).

39 Тази констатация не може да се постави под въпрос от довода на жалбоподателя, че понятието „rock“ има други значения на немски, а именно наименованието на музикален стил и на вид дамско облекло. Това е така, защото за целите на преценката на отличителния или описателния характер на знака трябва да се вземе предвид значението на този знак, което се позовава на обхванатите стоки или обозначава една от техните характеристики (решения от 23 октомври 2003 г., СХВП/Wrigley, C-191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, т. 32 и „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 55).

40 Освен това в настоящия случай понятието „rock“ съдържа и послание с хвалебствен характер по отношение на характеристиките на обхванатите стоки и услуги, които спадат по-специално към строителните материали и дейности, доколкото може да се разбере като загатващо солидността и стабилността на скалите или другите каменни образувания. Понятие с хвалебствен характер, отнасящо се до характеристиките на обхванатите стоки или услуги, обаче няма голям вътрешноприсъщ отличителен характер по отношение на тях (вж. в този смисъл решения от 16 януари 2008 г., Inter-Ikea/СХВП — Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, т. 51 и „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 56).

41 Поради това общият елемент „rock“ в голяма степен е описателен и има хвалебствен характер по отношение на обхванатите от конфликтните знаци стоки и услуги, така че той има само слаб вътрешноприсъщ отличителен характер, както апелативният състав правилно е приел.

42 На трето място, апелативният състав също е посочил, че другите елементи, съдържащи се в по-ранните марки „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“ и „COVERROCK“, имат слаб отличителен характер. Според него съответните немскоговорещи потребители свързват мислено първите елементи на тези знаци с евентуалните характеристики, които притежава каменната вата, а именно нейната гъвкавост („flexi“), способността ѝ да бъде бързо закрепена за стените („fix“), нейното високо качество („master“) или употребата ѝ като покритие („cover“). Понятията, съответстващи на тези словни елементи, са част от основния речников фонд на английския език и освен това са аналогични на немските понятия „fix“, „flexibel“ и „Meister“. В допълнение, „cover“ е англицизъм, който е навлязъл в немския език.

43 Жалбоподателят споделя тези съображения.

44 Общият съд счита, че елементите „flexi“, „fix“, „master“ и „cover“ ще бъдат свързани от съответните потребители с физическите характеристики на строителните материали, и в частност с тези на минералната вълна, или, що се отнася до елемента „cover“, с предвиденото за

тях използване. Тъй като в голяма степен са описателни и имат хвалебствен характер, тези елементи имат единствено слаб отличителен характер, така че анализът на апелативния състав следва да бъде потвърден.

– По визуалния аспект на сравнението

45 В настоящия случай апелативният състав е приел, че въпреки наличието на наставката „rock“ във всеки от разглежданите знаци, тяхното сходство е намалено на две основания, от една страна, поради различните им представки, и от друга страна, поради графичния елемент на спорната марка и разделянето ѝ с лигатурата „&“. Ето защо по отношение на тяхното общо визуално впечатление знаците имали ниска степен на сходство.

46 Жалбоподателят оспорва това твърдение.

47 На първо място, той счита, че елементите „master“, „fix“, „flexi“ и „cover“ са описателни по отношение на разглежданите стоки и услуги и че графичните елементи в спорната марка са незначителни. Поради това елементът „rock“ бил доминиращ както в по-ранните марки „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“ и „COVERROCK“, така и в спорната марка „Rock & Rock“. Тъй като доминиращите елементи са идентични, конфликтните знаци имали висока степен на сходство във визуално отношение.

48 По отношение на оценката на доминиращия характер на един или повече определени съставни елементи на дадена комбинирана марка следва да се имат предвид по-специално вътрешноприсъщите качества на всеки от тези съставни елементи, като те бъдат съпоставени с тези на останалите съставни елементи. Освен това и като допълнителен фактор може да се отчете относителното място на различните съставни елементи в конфигурацията на комбинираната марка (решение от 23 октомври 2002 г., Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, т. 35).

49 Следва да се припомни, че както словният елемент „rock“, така и словните елементи „master“, „fix“, „flexi“ и „cover“ в голяма степен са описателни и имат хвалебствен характер по отношение на съответните стоки и услуги (вж. т. 41 и 44 по-горе).

50 Освен това според съдебната практика потребителят обикновено отдава по-голямо значение на първата част на думите (решение от 17 март 2004 г., El Corte Inglès/СХВП — González Cabello и Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 и T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, т. 81).

51 В настоящия случай обаче първата част на по-ранните марки „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“ и „COVERROCK“ се състои от словните елементи „master“, „fix“, „flexi“ и „cover“.

52 Поради това тезата на жалбоподателя, че словният елемент „rock“ е доминиращ в посочените по-ранни марки, следва да се отхвърли.

53 Що се отнася до по-ранната марка „CEILROCK“, елементът „ceil“ не носи смислово значение, което да препраща към съответните стоки, противно на елемента „rock“. Освен това елементът „ceil“ се намира в началото на марката. Поради това, възприемайки визуално знаците, съответните потребители обръщат много по-голямо внимание на този елемент, отколкото на общия елемент „rock“.

54 Ето защо доводът на жалбоподателя относно доминиращия характер на елемента „rock“ в по-ранните марки трябва да се отхвърли.

55 На второ място, следва да се подчертае, че предвид липсата на доминиращи елементи апелативният състав е направил сравнение на въпросните марки, като е разгледал всяка от тях в нейната цялост.

56 С оглед на посочената в точка 27 по-горе съдебна практика този подход трябва да бъде потвърден.

57 Трябва да се изтъкне, че конфликтните знаци са идентични във втория си словен елемент „rock“, но се различават по първите си словни елементи, тъй като спорната марка започва също с елемента „rock“, докато първите елементи на по-ранните марки са „master“, „fix“, „flexi“, „cover“ и „ceil“.

58 Освен това, макар графичното оформление на марката „Rock & Rock“ да не е особено оригинално, както правилно е посочил апелативният състав, то отличава визуалното впечатление от тази марка от това на по-ранните марки. Същото се отнася и до лигатурата „&“, която разделя двата елемента на спорната марка.

59 В допълнение, макар наистина първият елемент на спорната марка да е също елементът „rock“, който се намира в края на по-ранните марки, следва да се подчертае, че удвояването на елемента „rock“ представлява необичайно оформление, което различава още повече визуалното впечатление от посочената марка от впечатлението от по-ранните марки. Така това удвояване компенсира обстоятелството, че представката на спорната марка съответства на наставката на по-ранните марки.

60 Предвид тези съображения обжалваното решение трябва да бъде потвърдено, като се изтъкне, че визуалното сходство на конфликтните знаци е слабо.

– По фонетичния аспект на сравнението

61 Що се отнася до фонетичния аспект на сравнението, апелативният състав е приел, че повторението на еднакви звукове при наставките на знаците е по-слабо поради различните представки. Освен това той счита, че представките на разглежданите знаци съдържат различни гласни, с изключение единствено на буквата „o“ в елемента „cover“. Ето защо апелативният състав е приел, че е налице ниска степен на фонетично сходство.

62 Жалбоподателят оспорва тези доводи и твърди, че разглежданите знаци имат висока степен на сходство във фонетично отношение.

63 Той посочва като пример по-ранната марка „COVERROCK“. Според него поредицата от гласни и броя звукове са идентични в случая на „COVERROCK“ и на „Rock & Rock“. Произношението на елемента „koverrok“ било също много сходно с това на елемента „rokentrok“ и на съответните потребители щяло да е много трудно да разграничат тези марки, особено в шумна промишлена или строителна среда или когато марките се произнасят по телефона.

64 Следва да се изтъкне, че знаците „COVERROCK“ и „Rock & Rock“ са съставени от три срички и че ако се вземат предвид правилата за произношение на немски, поредицата от гласни „o“, „e“ и „o“ е същата.

65 При все това първата част (cover) от разглежданата по-ранна марка съдържа поредица от съгласни „k“, „v“ и „r“, която е напълно различна от тази на спорната марка, а именно „r“, „kk“, „n“ и „d“. Следва да се добави, че според цитираната в точка 50 по-горе съдебна практика потребителят обикновено отдава по-голямо значение на първата част на думите.

66 Ето защо знаците „COVERROCK“ и „Rock & Rock“ имат единствено слабо сходство във фонетично отношение.

67 Следва да се добави, че другите по-ранни марки „MASTERROCK“, „FIXROCK“, „FLEXIROCK“ и „CEILROCK“ са още по-малко сходни с „Rock & Rock“ предвид обстоятелството, че поредицата от съдържащи се в тях звукове е още по-отдалечена от тази на спорната марка.

68 В допълнение жалбоподателят не може валидно да се позовава на заобикалящата среда. Това е така, защото изборът на строителни материали е отделен етап от физическите строителни дейности и нищо не дава основание да се приеме, че изборът на разглежданите стоки и услуги се прави на строителна площадка или единствено въз основа на устно получена информация. Също така комуникацията по телефона по никакъв начин не възпрепятства съответните потребители да забележат подчертаните различия в произношението на конфликтните знаци.

69 Предвид тези съображения констатацията на апелативния състав, че фонетичното сходство на конфликтните знаци е слабо, следва да се потвърди.

– По концептуалния аспект на сравнението

70 В обжалваното решение апелативния състав привлича вниманието върху описателния характер на съставните части на конфликтните знаци с изключение на елемента „ceil“. Той счита, че в случая на по-ранните марки общият елемент „rock“ препраща към минералната вата („rockwool“ на английски), която е основна суровина за стоките, обхванати от по-ранните марки. Елементите „master“, „flexi“, „fix“ и „cover“ загатвали за характеристиките или употребата на каменната вата. За сметка на това при спорната марка елементът „rock“ по-скоро загатвал за музикален стил, тъй като релевантните потребители щели да свържат „Rock & Rock“ с израза „rock and roll“ и да възприемат спорната марка като игра на думи. Ето защо степента на сходство била ниска в концептуално отношение.

71 Жалбоподателят оспорва тези доводи. Той твърди, че елементът „rock“ е доминиращ в конфликтните знаци и препраща към същата идея, а именно смисъла на „камък“ или на „скала“. Поради това в концептуално отношение съществувало средно по степен сходство на тези знаци.

72 Следва да се припомни, че доводите на жалбоподателя в подкрепа на доминиращия характер на елемента „rock“ вече бяха отхвърлени предвид слабите отличителни свойства на този термин по отношение на съответните стоки и услуги (вж. точки 37—41 по-горе).

73 Освен това трябва да се посочи, че представките „master“, „fix“, „flexi“ и „cover“, комбинирани с наставката „rock“, се свързват от съответните потребители с физическите характеристики на „камък“ или „скала“ или дори с характеристиките или с предвиденото предназначение на минералната вата, докато марката „Rock & Rock“ се възприема по-скоро като игра на думи въз основа на израза „rock & roll“, който представлява музикален стил.

74 Що се отнася до по-ранната марка „CEILROCK“, единствено елементът „rock“ се разбира от съответните потребители в неговия първоначален смисъл на „камък“ или „скала“. Това значение е отдалечено от описаната в точка 73 по-горе концептуална стойност на „rock & rock“.

75 Ето защо апелативният състав правилно е приел, че концептуалното сходство на конфликтните знаци остава слабо.

76 В обобщение следва да се направи изводът, че апелативният състав правилно е счел, че във визуално, фонетично и концептуално отношение между конфликтните знаци има единствено слабо по степен сходство.

По довода, изведен от понятието „поредица“ или „семейство“ от марки

77 В обжалваното решение апелативният състав е направил заключението, че жалбоподателят не може да се основава на разширената защита, предоставяна на семействата от марки.

78 Жалбоподателят твърди, че е притежател на поредица от германски марки и марки на Общността, съдържащи серийния елемент „rock“, който позволява разпознаването на неговите марки. Поради това той счита, че съответните потребители ще свържат понятието „rock“ с неговите по-ранни марки, което ще създаде вероятност от объркване поради свързване на разглежданите знаци, още повече че той е предприятие, принадлежащо на първия световен производител на стоки от минерална вата. Жалбоподателят посочва, че вторият елемент „rock“ на спорната марка не се намира в различно положение в сравнение с положението му в семейството от по-ранните марки, което увеличава вероятността от объркване.

79 Следва да се припомни, че вероятността от свързване е специфичен случай на вероятността от объркване, която се характеризира с обстоятелството, че без да могат да бъдат пряко объркани от потребителите, към които са насочени, разглежданите марки могат да бъдат възприети като две марки на същия притежател (вж. решение от 9 април 2003 г., Durferrit/СХВП — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec, EU:T:2003:107, т. 60 и цитираната съдебна практика). За да се отчете този критерий, е необходимо искането за обявяване на недействителност да се основава на съществуването на няколко марки, които имат общи характеристики, позволяващи тези марки да се смятат за част от една поредица или семейство от марки (решение от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/СХВП, C-16/06 P, Сб., EU:C:2008:739, т. 101). Факторът, свързан с поредицата или семейството от марки, обаче е от значение само ако общият елемент е отличителен. Това е така, защото ако този елемент е описателен, той не е в състояние да създаде вероятност от объркване (вж. в този смисъл решение от 6 юли 2004 г., Grupo El Prado Cervera/СХВП — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec, EU:T:2004:208, т. 59).

80 На първо място, следва да се припомни, че Общият съд вече е приел, че не може да има валидно позоваване на предоставената на семействата от марки разширена защита, когато общият елемент на по-ранните марки е в голяма степен описателен по отношение на обхванатите стоки и услуги. Това е така, защото понятията, които насочват към естеството на тези стоки и услуги, не могат да съставляват общата отличителна основа на семейство от марки (вж. в този смисъл решение от 13 юли 2012 г., Caixa Geral de Depósitos/СХВП — Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, т. 82).

81 Следва да се припомни, че в голяма степен елементът „rock“ е описателен и има хвалебствен характер по отношение на обхванатите от по-ранните марки стоки и услуги. Поради това в съответствие с цитираната в точки 79 и 80 по-горе съдебна практика, той не е годен да бъде общият елемент на семейство от марки.

82 На второ място, този извод се подкрепя от определение от 30 януари 2014 г., Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Сб., EU:C:2014:57, т. 45), в което Съдът постановява, че констатацията за наличие на вероятност от объркване на марките „CLOROX“ и „CLORALEX“ не би означавала, че на притежателя на по-ранната марка се предоставя монопол върху елемента „clor“, който в голяма степен е описателен за разглежданите стоки, като се има предвид, че наличието на вероятност от объркване дава защита единствено на определено съчетание от елементи, но не и на самия описателен елемент, част от това съчетание.

83 Признаването на семейство от марки със серийния елемент „rock“ би довело точно до монополизиране на елемента „rock“, който в голяма степен е описателен и има хвалебствен характер по отношение на обхванатите от по-ранните марки стоки и услуги. Увеличената защита чрез признаването на наличие на семейство от марки би означавала на практика, че никой друг оператор не би могъл да регистрира марка, съдържаща елемента „rock“ и че дори

евентуално би могло да му бъде забранено да използва този елемент в рекламни лозунги и материали. Подобно ограничение на свободната конкуренция в резултат на запазването на основен термин от английския език за един-единствен икономически оператор не може да бъде обосновано със стремежа да бъдат възнаградени творческите или рекламни усилия на притежателя на по-ранните марки. Това е така, защото когато не става въпрос за засилен поради използването отличителен характер, търговската стойност, в която се изразява това запазване, не е резултат от такива усилия на притежателя, а се дължи единствено на смисъла на думата, предопределен от разглеждания език, който насочва към характеристиките на съответните стоки и услуги.

84 На трето място, жалбоподателят не може валидно да се основава на решение от 27 април 2010 г., UniCredito Italiano/СХВП — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 и T-337/06, EU:T:2010:160). Това е така, защото в посоченото решение Общият съд е подчертал важността на отличителния характер на серийния елемент „uni“ по отношение на обхванатите услуги и е приел, че този характер е от такава степен, че сам по себе си елементът може да доведе до пряко свързване с разглежданата поредица от марки в съзнанието на съответните потребители (решение „UNIWEB“, посочено по-горе, EU:T:2010:1601, т. 35, 38 и 39). В настоящия случай обаче не е налице такава степен на отличителен характер.

85 Това е така, защото елементът „uni“ наистина има определено значение за средния германски потребител, но не може да бъде свързан пряко с финансовите услуги, и по-специално с инвестиционните фондове, обхванати от по-ранните марки по делото, по което е постановено решение „UNIWEB“, точка 84 по-горе (EU:T:2010:160). За сметка на това посоченият в настоящия случай елемент „rock“ насочва към характеристиките на обхванатите от по-ранните марки строителни материали и услуги. Ето защо, тъй като фактическият контекст е различен по този ключов въпрос, възприетото в това решение разрешение не може да се приложи в настоящото дело.

86 Поради това, тъй като в настоящия случай елементът „rock“ в голяма степен е описателен и има хвалебствен характер по отношение на обхванатите от по-ранните марки стоки и услуги, той не е годен да бъде общата основа на семейство от марки.

87 При условията на евентуалност следва да се припомни, че съгласно съдебната практика, дори и при наличие на семейство от марки, насочената към избягване на вероятността от свързване разширена защита се предоставя единствено ако по-новата марка има характеристики, които могат да я свържат с поредицата. Такъв не би могъл например да бъде случаят, когато общият за по-ранните марки от поредицата елемент се използва в заявената марка с различно семантично съдържание (вж. в този смисъл решения от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec, EU:T:2006:65, т. 126 и 127 и „UNIWEB“, т. 84 по-горе, EU:T:2010:160, т. 34).

88 В настоящия случай обаче елементът „rock“ има различно семантично съдържание в спорната марка „Rock & Rock“ и в по-ранните марки, тъй като насочва към музикален стил в рамките на игра на думи, що се отнася до спорната марка, докато в по-ранните марки той загатва за „камък“, за „скала“ или дори за минералната вата, като елементите „fix“, „flexi“ и „cover“ уточняват физическите характеристики или предвиденото предназначение (вж. т. 44 и 73 по-горе).

89 Поради това доводите на жалбоподателя, изведени от предоставяната на поредица или семейство от марки разширена защита, следва да бъдат отхвърлени.

По отличителния характер на по-ранните марки

90 В обжалваното решение апелативният състав потвърждава заключенията на отдела по отмяна, че отличителният характер на по-ранните марки „FLEXIROCK“, „FIXROCK“, „MASTERROCK“ и „COVERROCK“ е слаб поради естеството на техните елементи, които са описателни в много голяма степен, докато марката „CEILROCK“ е оригинална.

91 Жалбоподателят не посочва никакви специални доводи в това отношение.

92 Следва да се припомни, че във всички по-ранни марки елементът „rock“ загатва за „камък“, за „скала“ или дори за минералната вата, като техните елементи „fix“, „flexi“ и „cover“ уточняват физическите характеристики или предвиденото предназначение (вж. т. 44 и 73 по-горе). Освен това елементът „master“ има значение на похвала, което потребителите ще свържат със смисъла на споменатото в настоящата точка понятие „rock“. Поради това заключението на апелативния състав, че по-ранните марки „FLEXIROCK“, „FIXROCK“, „MASTERROCK“ и „COVERROCK“ имат единствено слабо отличителен характер, следва да се потвърди.

93 Освен това, тъй като съответните потребители не придават никакво определено значение на елемента „ceil“, словната комбинация „CEILROCK“ е оригинална, така че има средно отличителен характер.

По вероятността от объркване

94 В обжалваното решение апелативният състав е приел, че предвид слабо отличителния характер на по-ранните марки с изключение на марката „CEILROCK“, която е оригинална, предвид слабото сходство между конфликтните знаци и изключително високата степен на внимание на съответните потребители, не съществува вероятност от объркване на конфликтните знаци.

95 Жалбоподателят оспорва тази преценка, като твърди, че съществува вероятност от объркване.

96 От направения по-горе анализ следва, че обхванатите от конфликтните знаци стоки са отчасти сходни, а в останалата си част — слабо сходни или различни. В допълнение, степента на внимание на съответните потребители е изключително висока и сходството на конфликтните знаци е слабо, като при това произтича от елемент, който в много голяма степен е описателен и има хвалебствен характер по отношение на разглежданите стоки и има хвалебствен характер по отношение на обхванатите услуги. На последно място, следва да се припомни, че по-ранните марки имат слабо отличителен характер, с изключение на марката „CEILROCK“, чийто отличителен характер е нормален.

97 Предвид обстоятелството, че степента на внимание на съответните потребители е изключително висока при покупката на посочените стоки, визуалните, фонетичните и концептуалните различия между конфликтните знаци в рамките на общата преценка на конфликтните знаци са достатъчни, така че въпреки сходството на някои от обхванатите стоки да попречат на възникването на вероятност от объркване в съзнанието на средния германски потребител и на професионалистите от строителния сектор в резултат на приликите, произтичащи от наличието на общия елемент „rock“ (вж. в този смисъл решение „REDROCK“, т. 21 по-горе, EU:T:2009:398, т. 86).

98 Ето защо единственото основание на жалбоподателя следва да се отхвърли, а оттам и жалбата в нейната цялост.

По съдебните разноски

99 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като е загубил делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски, направени от СХВП и от встъпилата страна в съответствие с техните искания.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (девети състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG да заплати съдебните разноски.

Berardis Czúcz Popescu

Постановено в публично съдебно заседание в Люксембург на 8 юли 2015 година.

Подписи