Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

8. července 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Rock & Rock — Starší národní slovní ochranné známky MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK a CEILROCK — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Článek 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, se sídlem v Gladbecku (Německo), zastoupená J. Krenzelem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému L. Rampinim, jako zmocněncem,

žalovanému,

podporovanému

Ceramicas del Foix, SA, se sídlem v Barceloně (Španělsko), zastoupenou M. Pérez Serres a R. Guerras Mazónem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. července 2012 (věc R 495/2011-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG a Ceramicas del Foix, SA,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení G. Berardis, předseda, O. Czúcz (zpravodaj) a A. Popescu, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Drăgan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 28. září 2012,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 9. ledna 2013,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 4. ledna 2013,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 15. dubna 2013,

* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 6. listopadu 2014,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 12. listopadu 2003 podala vedlejší účastnice, společnost Ceramicas del Foix, SA, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 26/78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



3 Výrobky, pro něž byl zápis ochranné známky požadován, náležejí zejména do tříd 2, 19 a 27 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 2: „Barvy, nátěry, laky; ochranné výrobky proti korozi a proti deteriorizaci dřeva; přípravky pro barvení; mořidla; přírodní pryskyřice v surovém stavu; kovy lístkové a práškové pro malíře, dekoratéry, tiskaře a umělce“;

— třída 19: „Stavební materiály nekovové; neohebné trubky nekovové pro stavebnictví; asfalt, smola a bitumen; přenosné konstrukce nekovové; nekovové pomníky. Všechny výše uvedené výrobky s výjimkou všech typů výrobků z minerální vlny a zvukově-izolačních materiálů pro stavební účely“;

— třída 27: „Koberce, rohožky u dveří, rohože, linoleum a jiné podlahové krytiny; tapety na stěny nikoliv textilní“.

4 Dne 10. ledna 2008 bylo dotčené označení zapsáno jako ochranná známka Společenství (dále jen „napadená ochranná známka“) pro výrobky uvedené v bodě 3 výše.

5 Dne 14. dubna 2008 podala žalobkyně, společnost Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, návrh na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009], ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

6 Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen zejména na následujících ochranných známkách:

— starší slovní ochranné známce MASTERROCK, zapsané v Německu dne 9. července 2002 pod číslem 30 212 141 pro výrobky a služby ve třídách 17, 19 a 37;

— starší slovní ochranné známce FIXROCK, zapsané v Německu dne 23. srpna 1999 pod číslem 39 920 622 pro výrobky ve třídách 6, 17 a 19;

— starší slovní ochranné známce FLEXIROCK, zapsané v Německu dne 21. září 1994 pod číslem 2 078 534 pro výrobky ve třídě 19;

— starší slovní ochranné známce COVERROCK, zapsané v Německu dne 17. září 1997 pod číslem 39 732 094 pro výrobky ve třídách 17 a 19;

— starší slovní ochranné známce CEILROCK, zapsané v Německu dne 18. června 2003 pod číslem 30 306 452 pro výrobky ve třídách 6, 17 a 19.

7 Výrobky, na něž se vztahují starší ochranné známky, zahrnuté ve třídách 6, 17 a 19, jsou stavebními materiály, které jsou vyráběny především z minerální vlny. Kromě toho se ochranná známka MASTERROCK vztahuje rovněž na služby „inženýrské práce“ a „instalační služby“ zahrnuté ve třídě 37.

8 Návrh na prohlášení neplatnosti byl podán na základě všech výrobků a služeb, na které se vztahují starší ochranné známky, a byl namířen proti všem výrobkům, na které se vztahuje napadená ochranná známka.

9 Rozhodnutím ze dne 7. února 2011 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti podaný žalobkyní zamítlo. Zrušovací oddělení mělo za to, že některé výrobky, na něž se vztahují kolidující označení, jsou průměrně podobné, zatímco jiné výrobky jsou odlišné či vzdáleně podobné. Kromě toho podle zrušovacího oddělení kolidující označení vykazují nízký stupeň vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti, s výjimkou starší ochranné známky CEILROCK, která se od napadené ochranné známky odlišuje. Zrušovací oddělení rovněž s ohledem na vysokou úroveň pozornosti relevantní veřejnosti dospělo k závěru, že nebezpečí záměny neexistuje.

10 Dne 3. března 2011 podala žalobkyně k OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

11 Rozhodnutím ze dne 10. července 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát rozhodnutí zrušovacího oddělení potvrdil. Tento odvolací senát dospěl k závěru, že úroveň pozornosti relevantní veřejnosti je zvláště vysoká. V podstatě rovněž potvrdil zjištění zrušovacího oddělení o podobnosti dotčených výrobků a kolidujících označení, přičemž zdůraznil popisnou povahu společného prvku „rock“. Kromě toho měl odvolací senát za to, že rozšířenou ochranu poskytnutou skupinám ochranných známek nelze v projednávané věci uplatnit. Shledal tedy, že nebezpečí záměny neexistuje.

Řízení a návrhová žádání

12 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

14 Žalobkyně uplatňuje na podporu své žaloby jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.

15 Podle těchto článků se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného majitelem starší ochranné známky, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Kromě toho se podle čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 207/2009 staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.

16 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených. Nebezpečí záměny musí být posuzováno globálně podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [rozsudky ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, EU:T:2003:199, body 30 až 33, a ze dne 7. listopadu 2013, Three-N-Products v. OHIM – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, bod 14].

17 V projednávané věci žalobkyně sdílí tvrzení odvolacího senátu, podle něhož jsou výrobky, na něž se vztahují kolidující označení, zčásti podobné a ve zbývající části vzdáleně podobné či odlišné. Tribunál má za to, že tato analýza je správná.

K relevantní veřejnosti

18 Pokud jde o stupeň pozornosti relevantní veřejnosti pro účely globálního posouzení nebezpečí záměny, podle judikatury se má za to, že průměrný spotřebitel dotčených výrobků a služeb je běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný. Je rovněž třeba zohlednit skutečnost, že se úroveň pozornosti průměrného spotřebitele může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [viz rozsudek ze dne 13. února 2007, Mundipharma v. OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sb. rozh., EU:T:2007:46, bod 42 a citovaná judikatura].

19 V projednávané věci měl odvolací senát za to, že relevantním územím je Německo, tj. země zápisu a ochrany starších ochranných známek, a že relevantní veřejnost se skládá z průměrných německých spotřebitelů a z odborníků ve stavebnictví. Odvolací senát měl za to, že úroveň pozornosti veřejnosti je v okamžiku nákupu zvláště vysoká z důvodu ceny, specializované povahy a očekávané dlouhodobé trvanlivosti dotčených výrobků.

20 Žalobkyně tyto úvahy nezpochybňuje.

21 Je třeba zdůraznit, že dotčené výrobky, v převážné míře stavební materiály, nejsou určeny k tomu, aby byly průměrnými spotřebiteli užívány každodenně. Jejich specializovaná povaha vyžaduje přesnou a obezřetnou volbu nezávisle na ceně a množství prodávaných výrobků. Kromě toho samotná skutečnost, že určitý typ výrobků spotřebitel nenakupuje pravidelně, naznačuje, že úroveň jeho pozornosti bude spíše vysoká. Je třeba dodat, že i když je část dotčených výrobků přístupná široké veřejnosti, zřídkakdy dochází k tomu, že by je nakupovali spotřebitelé sami, jelikož tento úkol

zpravidla svěří odborníkovi nebo se poradí se spotřebiteli, jejichž úroveň znalostí v dané oblasti je vyšší než průměrná [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. října 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll v. OHIM – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, body 45 a 46].

22 Je třeba dodat, že znalosti o vlastnostech, jakosti a obchodním původu stavebních materiálů jsou pro relevantní veřejnost tím významnější, že často dochází k tomu, že tyto výrobky – stanou-li se součástí určité budovy – mohou být nahrazeny jen s vysokými náklady. Navíc jejich špatná jakost může v budově způsobit škody, což si může vyžádat nákladný zásah. Z těchto důvodů je rozumné počítat s tím, že i průměrný spotřebitel, který úkol spočívající ve výběru těchto výrobků nesvěří odborníkovi, provede na internetu rešerše dotčených výrobků a v každém případě jej zajímá původ a totožnost výrobce těchto výrobků.

23 Stejně je tomu v případě stavebních služeb, na které se vztahuje ochranná známka MASTERROCK, jejichž volba předpokládá přesný a obezřetný výběr a vyžaduje vysokou míru opatrnosti ze strany relevantní veřejnosti.

24 Závěr odvolacího senátu, podle něhož je úroveň pozornosti relevantní veřejnosti zvláště vysoká, je proto třeba potvrdit.

Ke srovnání označení

25 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nesprávně posoudil podobnost mezi kolidujícími označeními a popisný charakter prvku „rock“ v kontextu výrobků v odvětví stavebnictví.

26 Je třeba připomenout, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišujícím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, Sb. rozh., EU:C:2007:333, bod 35 a citovaná judikatura).

27 Posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami se nemůže omezit na to, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je třeba provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá jako celek, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz rozsudek OHIM v. Shaker, bod 26 výše, EU:C:2007:333, bod 41 a citovaná judikatura). Posoudit podobnost pouze na základě dominantního prvku je možné pouze v případě, že všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné (rozsudky OHIM v. Shaker, bod 26 výše, EU:C:2007:333, bod 42, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, bod 42). Tak tomu může být zejména v případě, kdy je tato složka sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné (výše uvedený rozsudek Nestlé v. OHIM, EU:C:2007:539, bod 43).

– Úvodní poznámky

28 Podle judikatury je k určení rozlišovací způsobilosti prvku, který tvoří ochrannou známku, třeba posoudit více či méně velkou způsobilost tohoto prvku přispět k identifikaci výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, jako pocházejících od určitého podniku, a tedy odlišit tyto výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků. Při tomto posuzování je třeba zohlednit

zejména vnitřní vlastnosti dotčeného prvku s ohledem na otázku, zda tento prvek postrádá či nepostrádá jakoukoli způsobilost popisovat výrobky nebo služby, pro které byla ochranná známka zapsána [rozsudky ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh., EU:T:2006:157, bod 35, a ze dne 27. února 2008, Citigroup v. OHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, bod 66].

29 Kromě toho z hlediska posouzení fonetické, vzhledové a pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními je relevantní identifikace slovních prvků, jež jsou pro spotřebitele srozumitelné [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. června 2010, MIP Metro v. OHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Sb. rozh., EU:T:2010:256, body 37 a 38].

30 Zaprvé je třeba připomenout, že odvolací senát potvrdil analýzu zrušovacího oddělení, podle níž relevantní veřejnost prvek „rock“ identifikuje jako srozumitelný výraz, stejně jako prvky „master“, „fix“, „flexi“ a „cover“, které náležejí do základní slovní zásoby anglického jazyka.

31 Tento přístup schválený žalobkyní je třeba potvrdit.

32 Zadruhé měl odvolací senát za to, že prvek „rock“, který je v kolidujících označeních společný, je ve vztahu k dotčeným výrobkům popisný. Německá veřejnost, která se zajímá o výrobky označené kolidujícími označeními, je totiž schopna slovo „rock“ pochopit jako slovo odvolávající se zejména na kámen, což odkazuje na stavební materiály.

33 Žalobkyně tyto úvahy zpochybňuje a má za to, že společný prvek „rock“ je ve starších ochranných známkách dominantní.

34 Žalobkyně zaprvé uvádí, že Deutsches Patent- und Markenamt (německý patentový a známkový úřad) zapsal pod číslem 30 229 274 německou ochrannou známku Rock, jakož i celou řadu ochranných známek obsahujících prvek „rock“, jako jsou ochranné známky MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK a CEILROCK. To podle ní představuje důkaz o tom, že německá veřejnost slovo „rock“ nechápe jako slovo označující výrobky ze stavebního průmyslu, jako jsou výrobky náležející do třídy 19. OHIM rovněž zveřejnil přihlášku ochranné známky č. 6885594, která se vztahuje pouze na označení ROCK.

35 V tomto ohledu stačí připomenout, že pouhá skutečnost, že ochranná známka byla zapsána jako národní ochranná známka nebo jako ochranná známka Společenství, nevylučuje, že může být do značné míry popisná, nebo jinak řečeno, že má jen nízkou inherentní rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám, kterých se týká (viz rozsudek REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 51 a citovaná judikatura).

36 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že u relevantní německy hovořící veřejnosti má slovo „rock“ přesný význam, odpovídající slovu „sukně“ v němčině, anebo odkazuje na hudební styl, ale nebude chápáno jako slovo znamenající „kámen“.

37 Je třeba připomenout, že angličtina je celosvětově rozšířeným jazykem používaným rovněž ve stavebním průmyslu. I když průměrný německy hovořící spotřebitel nemá důkladnou znalost angličtiny, výraz „rock“ je součástí základních anglických slov a jak odborníci, tak spotřebitelé si tento výraz spojí s výrazem „kámen“ (rozsudek REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 53).

38 Kromě toho je třeba uvést, že alespoň část stavebních materiálů, na něž se vztahuje napadená ochranná známka, a téměř všechny výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky, jsou vyráběny ze surovin, jejichž základem je kámen, které si může relevantní veřejnost zvláště v jejich přírodním stavu snadno spojit s výrazem „rock“, a to i ve smyslu „skála“ nebo „útes“, takže tento výraz je ve vztahu k nim do značné míry popisný (rozsudek REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 54).

39 Toto zjištění nemůže být zpochybněno argumentem žalobkyně, podle něhož výraz „rock“ má v němčině jiné významy, a sice označení hudebního stylu a části ženského oblečení. Pro účely posouzení rozlišovací způsobilosti nebo popisného charakteru označení je totiž třeba zohlednit ten smysl uvedeného označení, který odkazuje na dotčené výrobky nebo označuje jednu z jejich vlastností (rozsudky ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, Recueil, EU:C:2003:579, bod 32, a REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 55).

40 Kromě toho v projednávané věci v sobě výraz „rock“ nese rovněž pochvalné sdělení, pokud jde o vlastnosti dotčených výrobků a služeb, které spadají zejména pod stavební materiály a stavební činnost, a to v tom smyslu, že může být chápán jako odkaz na odolnost a stabilitu skalních útesů či jiných kamenných útvarů. Pochvalný výraz týkající se vlastností dotčených výrobků nebo služeb přitom vůči nim nemá vysokou inherentní rozlišovací způsobilost [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 16. ledna 2008, Inter-Ikea v. OHIM – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, bod 51, a REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 56].

41 Z toho vyplývá, že společný prvek „rock“ je ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahují kolidující označení, ve značené míře popisný a pochvalný, takže má jen nízkou inherentní rozlišovací způsobilost, jak to správně uvedl odvolací senát.

42 Zatřetí měl odvolací senát rovněž za to, že ostatní prvky vyskytující se ve starších ochranných známkách MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK a COVERROCK mají nízkou rozlišovací způsobilost. Podle něj si relevantní německy hovořící veřejnost první prvky uvedených označení v duchu spojí s případnými vlastnostmi, které má minerální vlna, a sice s její flexibilitou („flexi“), její schopností být rychle nainstalována na stěnách („fix“), její vynikající jakostí („master“) nebo jejím používáním k pokrytí („cover“). Výrazy odpovídající těmto slovním prvkům náležejí do základního anglického jazyka, a navíc jsou podobné německým výrazům „fix“, „flexibel“ a „Meister“. Rovněž tak výraz „cover“ je anglicismem, který se stal součástí německého jazyka.

43 Žalobkyně tyto úvahy sdílí.

44 Tribunál má za to, že relevantní veřejnost prvky „flexi“, „fix“, „master“ a „cover“ spojí s fyzickými vlastnostmi stavebních materiálů, a konkrétně s vlastnostmi minerální vlny, anebo v případě prvku „cover“ s jejich předpokládaným užíváním. Vzhledem k tomu, že uvedené prvky jsou ve značné míře popisné a pochvalné, mají jen nízkou rozlišovací způsobilost, takže je třeba analýzu odvolacího senátu potvrdit.

– Ke vzhledovému aspektu srovnání

45 Odvolací senát měl v projednávané věci za to, že i navzdory výskytu přípony „rock“ v každém z dotčených označení je jejich podobnost omezena ze dvou důvodů, a sice jednak z důvodu jejich odlišných předpon a jednak z důvodu grafického prvku napadené ochranné známky a jeho oddělení prostřednictvím znaku &. V rámci globálního vzhledového dojmu je tedy podobnost mezi označeními nízkého stupně.

46 Žalobkyně toto tvrzení zpochybňuje.

47 Zaprvé má žalobkyně za to, že prvky „master“, „fix“, „flexi“ a „cover“ jsou ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám popisné a že grafické prvky napadené ochranné známky jsou zanedbatelné. Prvek „rock“ je tedy dominantní jak ve starších ochranných známkách MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK a COVERROCK, tak v napadené ochranné známce Rock & Rock. Vzhledem k tomu, že dominantní prvky jsou totožné, kolidující označení vykazují ze vzhledového hlediska vysoký stupeň podobnosti.

48 Pro účely posouzení dominantní povahy jedné nebo několika určitých složek kombinované ochranné známky je třeba zohlednit zejména inherentní vlastnosti těchto složek a srovnat je s inherentními vlastnostmi ostatních složek. Kromě toho může být podpůrně zohledněno příslušné umístění jednotlivých složek v konfiguraci kombinované ochranné známky [rozsudek ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, EU:T:2002:261, bod 35].

49 Je třeba připomenout, že jak slovní prvek „rock“, tak slovní prvky „master“, „fix“, „flexi“ a „cover“ jsou ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám ve značné míře popisné a pochvalné (viz body 41 a 44 výše).

50 Kromě toho podle judikatury spotřebitel obvykle přisuzuje větší význam počáteční části slov [rozsudek ze dne 17. března 2004, El Corte Inglès v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, EU:T:2004:79, bod 81].

51 V projednávané věci přitom počáteční část starších ochranných známek MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK a COVERROCK tvoří slovní prvky „master“, „fix“, „flexi“ a „cover“.

52 Tvrzení žalobkyně, podle něhož je v uvedených starších ochranných známkách dominantním slovní prvek „rock“, je tedy třeba odmítnout.

53 Pokud jde o starší ochrannou známku CEILROCK, prvek „ceil“ nemá na rozdíl od prvku „rock“ význam, který by odkazoval na dotčené výrobky. Navíc se prvek „ceil“ nachází na začátku ochranné známky. Relevantní veřejnost tedy bude při vzhledovém vnímání označení věnovat mnohem větší pozornost tomuto prvku než společnému prvku „rock“.

54 Z toho vyplývá, že argument žalobkyně týkající se dominantní povahy prvku „rock“ ve starších ochranných známkách musí být odmítnut.

55 Zadruhé je třeba zdůraznit, že s ohledem na neexistenci dominantních prvků provedl odvolací senát srovnání dotčených ochranných známek, přičemž každou z nich přezkoumal jako celek.

56 S ohledem na judikaturu uvedenou v bodě 27 výše je třeba tento přístup potvrdit.

57 Je nutno konstatovat, že kolidující označení mají společný druhý slovní prvek „rock“, ale liší se jejich prvními slovními prvky, neboť napadená ochranná známka rovněž začíná prvkem „rock“, zatímco prvními prvky starších ochranných známek jsou výrazy „master“, „fix“, „flexi“, „cover“ a „ceil“.

58 Navíc, i když grafické ztvárnění ochranné známky Rock & Rock není nijak zvláště fantazijní, odlišuje vzhledový dojem vyvolaný touto ochrannou známkou od vzhledových dojmů vyvolaných staršími ochrannými známkami, jak to správně uvedl odvolací senát. Totéž platí pro znak & oddělující oba prvky napadené ochranné známky.

59 I když je pravda, že prvním prvkem napadené ochranné známky je rovněž výraz „rock“, který se nachází na konci starších ochranných známek, je třeba zdůraznit, že zdvojení prvku „rock“ představuje neobvyklé ztvárnění, které ještě více odlišuje vzhledový dojem vyvolaný uvedenou ochrannou známkou od vzhledových dojmů vyvolaných staršími ochrannými známkami. Uvedené zdvojení tak neutralizuje skutečnost, že předpona napadené ochranné známky odpovídá příponě starších ochranných známek.

60 S ohledem na tyto úvahy je třeba napadené rozhodnutí potvrdit, přičemž je třeba dospět k závěru, že vzhledová podobnost mezi kolidujícími označeními je nízká.

– K fonetickému aspektu srovnání

61 Pokud jde o fonetický aspekt srovnání, odvolací senát měl za to, že asonance mezi příponami označení je omezena v důsledku jejich odlišných předpon. Kromě toho měl odvolací senát za to, že předpony dotčených označení obsahují odlišné samohlásky s jedinou výjimkou písmena „o“ v prvku „cover“. Měl tudíž za to, že existuje nízký stupeň fonetické podobnosti.

62 Žalobkyně tyto úvahy zpochybňuje a uvádí, že dotčená označení vykazují z fonetického hlediska vysoký stupeň podobnosti.

63 Jako příklad uvádí starší ochrannou známku COVERROCK. Podle žalobkyně je sekvence samohlásek a počet zvuků totožný v případě označení COVERROCK i Rock & Rock. Výslovnost prvku „koverrok“ je tak velmi podobná výslovnosti prvku „rokentrok“ a relevantní veřejnost tyto ochranné známky velmi obtížně odliší, zvláště v hlučném průmyslovém či stavebním prostředí nebo v případě, že jsou ochranné známky vyslovovány po telefonu.

64 Je třeba uvést, že se označení COVERROCK a Rock & Rock skládají ze tří slabik a sekvence samohlásek „o“, „e“ a „o“ je totožná v případě, že se zohlední pravidla německé výslovnosti.

65 První část (cover) dotčené starší ochranné známky však obsahuje sekvenci souhlásek „k“, „v“ a „r“, která je zcela odlišná od sekvence „r“, „kk“, „n“ a „d“ v napadené ochranné známce. Je třeba dodat, že podle judikatury citované v bodě 50 výše spotřebitel obvykle přisuzuje větší význam počáteční části označení.

66 Označení COVERROCK a Rock & Rock jsou tedy z fonetického hlediska jen slabě podobná.

67 Je třeba dodat, že ostatní starší ochranné známky MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK a CEILROCK jsou ochranné známce Rock & Rock ještě méně podobné, neboť sekvence zvuků, kterou obsahují, je ještě více vzdálená sekvenci zvuků napadené ochranné známky.

68 Žalobkyně se ostatně nemůže platně odvolávat na prostředí. Výběr stavebních materiálů je totiž etapou odlišnou od fyzických stavebních prací a žádná skutečnost nenasvědčuje tomu, že by k výběru dotčených výrobků a služeb docházelo na staveništi či pouze na základě informací obdržených ústně. Rovněž komunikace prostřednictvím telefonu nikterak nebrání relevantní veřejnosti v tom, aby zaznamenala výrazné odlišnosti ve výslovnosti kolidujících označení.

69 S ohledem na tyto úvahy je třeba potvrdit zjištění odvolacího senátu, podle něhož je fonetická podobnost mezi kolidujícími označeními slabá.

– K pojmovému aspektu srovnání

70 Odvolací senát v napadeném rozhodnutí upozornil na popisný charakter složek kolidujících označení, s výjimkou prvku „ceil“. Odvolací senát konstatoval, že společný prvek „rock“ odkazuje v případě starších ochranných známek na minerální vlnu („rockwool“ v angličtině), která je hlavní surovinou pro výrobky, na které se vztahují starší ochranné známky. Prvky „master“, „flexi“, „fix“ a „cover“ odkazují na vlastnosti či na užívání minerální vlny. Naproti tomu v případě napadené ochranné známky prvek „rock“ odkazuje spíše na hudební styl, neboť si relevantní veřejnost výraz Rock & Rock spojí s výrazem „rock and roll“ a napadenou ochrannou známku bude vnímat jako slovní hříčku. Z pojmového hlediska je tedy úroveň podobnosti podle odvolacího senátu nízká.

71 Žalobkyně tyto úvahy zpochybňuje. Uvádí, že prvek „rock“ je v kolidujících označeních dominantní a odkazuje na tutéž myšlenku, a sice význam „kámen“ nebo „skála“. Mezi těmito označeními tedy z pojmového hlediska existuje průměrná podobnost.

72 Je třeba připomenout, že argumenty žalobkyně, jejichž cílem je prokázat dominantní povahu prvku „rock“, již byly odmítnuty vzhledem k nízké rozlišovací způsobilosti tohoto výrazu ve vztahu k dotčeným výrobkům a službám (viz body 37 až 41 výše).

73 Navíc je třeba konstatovat, že relevantní veřejnost spojí předpony „master“, „fix“, „flexi“ a „cover“ ve spojení s příponou „rock“ s fyzickými vlastnostmi „kamene“ nebo „skály“ nebo s vlastnostmi či předpokládaným užíváním minerální vlny, zatímco ochranná známka Rock & Rock je vnímána spíše jako slovní hříčka na základě výrazu „rock & roll“, který je hudebním stylem.

74 Pokud jde o starší ochrannou známku CEILROCK, relevantní veřejnost pochopí pouze prvek „rock“ v jeho původním smyslu „kámen“ nebo „skála“. Tento význam je vzdálený od pojmové hodnoty výrazu „rock & rock“ popsané v bodě 73 výše.

75 Odvolací senát měl tedy právem za to, že pojmová podobnost mezi kolidujícími označeními zůstává nízká.

76 V souhrnu je třeba dospět k závěru, že odvolací senát měl správně za to, že mezi kolidujícími označeními existuje ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska pouze nízký stupeň podobnosti.

K argumentu vycházejícímu z pojmu „řada“ nebo „skupina“ ochranných známek

77 Odvolací senát dospěl v napadeném rozhodnutí k závěru, že se žalobkyně nemůže odvolávat na rozšířenou ochranu poskytnutou skupině ochranných známek.

78 Žalobkyně tvrdí, že je majitelkou série německých ochranných známek a ochranných známek Společenství obsahujících prvek označující známkovou řadu „rock“, jenž umožňuje rozpoznat její ochranné známky. Má tedy za to, že si relevantní veřejnost prvek „rock“ spojí s jejími staršími ochrannými známkami, což vyvolá nebezpečí záměny na základě asociace mezi dotčenými označeními, tím spíše, že je podnikem, který patří k prvnímu světovému výrobci výrobků z minerální vlny. Žalobkyně uvádí, že se druhý prvek „rock“ napadené ochranné známky nenachází na jiném místě, než na jakém se nachází ve skupině starších ochranných známek, což zvyšuje nebezpečí záměny.

79 Je třeba připomenout, že nebezpečí asociace je zvláštním případem nebezpečí záměny, který se vyznačuje skutečností, že dotčené ochranné známky, ač u cílové veřejnosti nemůže dojít přímo k jejich záměně, mohou být vnímány jako dvě ochranné známky téhož majitele [viz rozsudek ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, EU:T:2003:107, bod 60 a citovaná judikatura]. K zohlednění tohoto kritéria je třeba, aby byl návrh na prohlášení neplatnosti založen na existenci několika ochranných známek vykazujících společné vlastnosti, které umožňují mít za to, že jsou součástí téže řady nebo skupiny (rozsudek ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions Albert René v. OHIM, C-16/06 P, Sb. rozh., EU:C:2008:739, bod 101). Faktor řady nebo skupiny ochranných známek je však relevantní pouze v případě, že má společný prvek rozlišovací způsobilost. Je-li tento prvek popisný, není schopen vyvolat nebezpečí záměny [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 6. července 2004, Grupo El Prado Cervera v. OHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sb. rozh., EU:T:2004:208, bod 59].

80 Zaprvé je třeba připomenout, že Tribunál již rozhodl, že rozšířenou ochranu poskytnutou skupině ochranných známek nelze platně uplatnit v případě, že společný prvek starších ochranných známek ve značné míře popisuje dotčené výrobky a služby. Výraz, který odkazuje na povahu uvedených výrobků a služeb, totiž nemůže představovat společný základ skupiny ochranných známek, který má rozlišovací způsobilost [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 13. července 2012, Caixa Geral de Depósitos v. OHIM – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, bod 82].

81 Je třeba připomenout, že prvek „rock“ je ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahují starší ochranné známky, ve značné míře popisný a pochvalný. Podle judikatury citované v bodech 79 a 80 výše tedy není způsobilý být společným prvkem skupiny ochranných známek.

82 Zadruhé je toto zjištění posíleno usnesením ze dne 30. ledna 2014, Industrias Alen v. The Clorox Company (C-422/12 P, Sb. rozh., EU:C:2014:57, bod 45), v němž Soudní dvůr judikoval, že určení existence nebezpečí záměny mezi ochrannými známkami CLOROX a CLORALEX neznamená, že by byl majiteli starší ochranné známky přiznán monopol na prvek „clor“, který ve značné míře popisuje dotčené výrobky, neboť existence nebezpečí záměny vede pouze k ochraně určité kombinace prvků a popisný prvek, jenž je součástí této kombinace, není jako takový chráněn.

83 Uznání skupiny ochranných známek s prvkem označujícím známkovou řadu „rock“ by přitom vedlo právě k monopolizaci prvku „rock“, který je ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahují starší ochranné známky, ve značné míře popisný a pochvalný. Ochrana zesílená v důsledku uznání existence skupiny ochranných známek by v praxi znamenala, že by si žádný jiný subjekt nemohl nechat zapsat ochrannou známku obsahující prvek „rock“, a mohlo by mu být případně dokonce zakázáno, aby tento prvek užíval v reklamních sloganech a materiálech. Takové omezení volné soutěže vyplývající z vyhrazení základního anglického výrazu jedinému hospodářskému subjektu nelze odůvodnit snahou odměnit tvůrčí či reklamní úsilí majitele starších ochranných známek. Nejedná-li se totiž o rozlišovací způsobilost zvýšenou v důsledku užívání, obchodní hodnota, kterou představuje uvedené vyhrazení, není výsledkem takového úsilí majitele, ale pouze výsledkem smyslu daného slova, který je předurčen dotčeným jazykem a odkazuje na vlastnosti dotčených výrobků a služeb.

84 Zatřetí se žalobkyně nemůže platně odvolávat na rozsudek ze dne 27. dubna 2010, UniCredito Italiano v. OHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 a T-337/06, EU:T:2010:160). V tomto rozsudku totiž Tribunál zdůraznil význam rozlišovací způsobilosti prvku označujícího známkovou řadu „uni“ ve vztahu k dotčeným službám a měl za to, že tato způsobilost je natolik vysoká, že tento prvek je sám o sobě způsobilý u relevantní veřejnosti vyvolat přímou asociaci s dotčenou řadou (výše uvedený rozsudek UNIWEB, EU:T:2010:160, body 35, 38 a 39). V projednávané věci se však o takto vysokou rozlišovací způsobilost nejedná.

85 Prvek „uni“ má sice pro průměrného německého spotřebitele určitý význam, avšak nelze jej přímo spojit s finančními službami, zvláště s investičními fondy, na něž se vztahují starší ochranné známky ve věci, v níž byl vydán rozsudek UNIWEB, bod 84 výše (EU:T:2010:160). Naproti tomu prvek „rock“ uplatněný v projednávané věci odkazuje na vlastnosti stavebních materiálů a služeb, na něž se vztahují starší ochranné známky. Vzhledem k tomu, že skutkový kontext je v tomto klíčovém bodě odlišný, řešení přijaté v uvedeném rozsudku nelze použít v projednávané věci.

86 Z toho vyplývá, že vzhledem k tomu, že v projednávané věci je prvek „rock“ ve vztahu k výrobkům a službám, na něž se vztahují starší ochranné známky, ve značné míře popisný a pochvalný, není způsobilý k tomu, aby představoval společný základ skupiny ochranných známek.

87 Pro úplnost je třeba připomenout, že podle judikatury i v případě skupiny ochranných známek je rozšířená ochrana, jejímž cílem je zabránit nebezpečí asociace, poskytnuta pouze v případě, že novější ochranná známka vykazuje vlastnosti, které ji mohou zahrnout do známkové řady. Tak tomu například nemusí být, je-li společný prvek starších ochranných známek představujících řadu v přihlašované ochranné známce užíván s odlišným sémantickým obsahem (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 23. února 2006, Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Sb. rozh., EU:T:2006:65, body 126 a 127, a UNIWEB, bod 84 výše, EU:T:2010:160, bod 34).

88 V projednávané věci má přitom prvek „rock“ v napadené ochranné známce Rock & Rock a ve starších ochranných známkách odlišný sémantický obsah, jelikož v napadené ochranné známce odkazuje v rámci slovní hříčky na hudební styl, zatímco ve starších ochranných známkách odkazuje na „kámen“, „skálu“ nebo na minerální vlnu, přičemž prvky „fix“, „flexi“ a „cover“ upřesňují jejich fyzické vlastnosti či předpokládané užívání (viz body 44 a 73 výše).

89 Argumenty žalobkyně vycházející z rozšířené ochrany poskytnuté známkové řadě nebo skupině ochranných známek musí být proto odmítnuty.

K rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek

90 Odvolací senát v napadeném rozhodnutí potvrdil závěry zrušovacího oddělení, podle nichž je rozlišovací způsobilost starších ochranných známek FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK a COVERROCK nízká z důvodu ve značné míře popisné povahy jejich prvků, zatímco ochranná známka CEILROCK je fantazijní.

91 Žalobkyně v tomto ohledu neuvádí žádnou zvláštní argumentaci.

92 Je třeba připomenout, že ve všech starších ochranných známkách prvek „rock“ odkazuje na „kámen“, „skálu“ nebo na minerální vlnu, přičemž prvky „fix“, „flexi“ a „cover“ upřesňují jejich fyzické vlastnosti či předpokládané užívání (viz body 44 a 73 výše). Kromě toho má prvek „master“ pochvalný význam, který veřejnost spojí s významem výrazu „rock“ uvedeným v tomto bodě. Je tedy třeba potvrdit zjištění odvolacího senátu, podle něhož starší ochranné známky FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK a COVERROCK mají jen nízkou rozlišovací způsobilost.

93 Ostatně vzhledem k tomu, že relevantní veřejnost prvku „ceil“ nepřiznává žádný konkrétní význam, je slovní složenina CEILROCK fantazijní, takže má průměrnou rozlišovací způsobilost.

K nebezpečí záměny

94 Odvolací senát měl v napadeném rozhodnutí za to, že s ohledem na nízkou rozlišovací způsobilost starších ochranných známek, s výjimkou ochranné známky CEILROCK, která je fantazijní, na nízkou podobnost mezi kolidujícími označeními a na zvláště vysokou úroveň pozornosti relevantní veřejnosti neexistuje mezi kolidujícími označeními žádné nebezpečí záměny.

95 Žalobkyně toto posouzení zpochybňuje, když uvádí, že nebezpečí záměny existuje.

96 Z předcházející analýzy vyplývá, že výrobky, na které se vztahují kolidující označení, jsou zčásti podobné a ve zbývající části slabě podobné či odlišné. Kromě toho je úroveň pozornosti relevantní veřejnosti zvláště vysoká a mezi kolidující označeními existuje jen nízký stupeň podobnosti, který navíc vyplývá z prvku, jenž je ve vztahu k dotčeným výrobkům ve značné míře popisný a pochvalný a ve vztahu k dotčeným službám je pochvalný. Konečně je třeba připomenout, že rozlišovací způsobilost starších ochranných známek je nízká, s výjimkou ochranné známky CEILROCK, jejíž rozlišovací způsobilost je běžná.

97 V rámci globálního posouzení kolidujících označení s ohledem na skutečnost, že při nákupu dotčených výrobků je úroveň pozornosti relevantní veřejnosti zvláště vysoká, jsou vzhledové, fonetické a pojmové rozdíly mezi kolidujícími označeními dostatečné, aby i přes podobnost některých dotčených výrobků zabránily tomu, aby podobnosti vyplývající z přítomnosti společného prvku „rock“ vyvolaly u průměrného německého spotřebitele a odborníků ve stavebnictví nebezpečí záměny (v tomto smyslu viz rozsudek REDROCK, bod 21 výše, EU:T:2009:398, bod 86).

98 V důsledku toho musí být jediný žalobní důvod zamítnut, a proto musí být žaloba zamítnuta v plném rozsahu.

K nákladům řízení

99 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG se ukládá náhrada nákladů řízení.

Berardis Czúcz Popescu

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. července 2015.

Podpisy.