Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Niende Afdeling)

8. juli 2015*

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-figurmærket Rock & Rock — de ældre nationale ordmærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK og CEILROCK — relativ registreringshindring — artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009«

I sag T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, Gladbeck (Tyskland), ved advokat J. Krenzel,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved L. Rampini, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

støttet af:

Ceramicas del Foix, SA, Barcelona (Spanien), ved advokaterne M. Pérez Serres og R. Guerras Mazón,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 10. juli 2012 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 495/2011-2) vedrørende en ugyldighedssag mellem Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG og Ceramicas del Foix, SA,

har

RETTEN (Niende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, G. Berardis, og dommerne O. Czúcz (refererende dommer) og A. Popescu,

justitssekretær: fuldmægtig I. Drăgan,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 28. september 2012,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 9. januar 2013,

* Processprog: engelsk.

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 4. januar 2013,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. april 2013,

efter retsmødet den 6. november 2014,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 12. november 2003 indgav intervenienten, Ceramicas del Foix, SA, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, der blev søgt registreret, er følgende figurtegn:



3 De varer, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 2, 19 og 27 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 2: »maling, fernis, lak; rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler; farvestoffer; bejdsemidler; ubehandlet naturharpiks; metalplader og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere«

— klasse 19: »byggematerialer, ikke af metal; stive rør til bygningsbrug, ikke af metal; asfalt, beg, tjære og bitumen; transportable bygninger, ikke af metal; monumenter, ikke af metal. Alle de ovennævnte varer med undtagelse af alle former for varer af mineraluld og lyddæmpende materialer til bygningsbrug«

— klasse 27: »gulvtæpper og tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til gulve; vægophæng, ikke af tekstil«.

4 Den 10. januar 2008 blev det omhandlede tegn registreret som EF-varemærke (herefter »det anfægtede varemærke«) for de varer, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.

5 Den 14. april 2008 indgav sagsøgeren, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, en ugyldighedsbegæring vedrørende det anfægtede varemærke i henhold til artikel 52, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 (nu artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009), sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].

6 Ugyldighedsbegæringen var bl.a. støttet på følgende varemærker:

— det ældre ordmærke MASTERROCK, registreret i Tyskland den 9. juli 2002 med nr. 30212141 for varer og tjenesteydelser i klasse 17, 19 og 37

— det ældre ordmærke FIXROCK, registreret i Tyskland den 23. august 1999 med nr. 39920622 for varer i klasse 6, 17 og 19

— det ældre ordmærke FLEXIROCK, registreret i Tyskland den 21. september 1994 med nr. 2078534 for varer i klasse 19

— det ældre ordmærke COVERROCK, registreret i Tyskland den 17. september 1997 med nr. 39732094 for varer i klasse 17 og 19

— det ældre ordmærke CEILROCK, registreret i Tyskland den 18. juni 2003 med nr. 30306452 for varer i klasse 6, 17 og 19.

7 De varer, der er omfattet af de ældre varemærker i klasse 6, 17 og 19, er bygningsmaterialer, der hovedsageligt er fremstillet af mineraluld. Varemærket MASTERROCK omfatter endvidere tjenesteydelserne »entreprenørarbejde« og »installationsvirksomhed« i klasse 37.

8 Ugyldighedsbegæringen var støttet på samtlige de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af de ældre varemærker, og var rettet mod alle de varer, der var omfattet af det anfægtede varemærke.

9 Ved afgørelse af 7. februar 2011 forkastede annullationsafdelingen den af sagsøgeren indgivne ugyldighedsbegæring. Efter annullationsafdelingens opfattelse var der en gennemsnitlig grad af lighed mellem visse af de varer, der var omfattet af de omtvistede tegn, mens andre varer var forskellige eller kun svagt lignede hinanden. Ifølge annullationsafdelingen havde de omtvistede tegn endvidere en svag grad af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed med undtagelse af det ældre varemærke CEILROCK, der var forskelligt fra det anfægtede varemærke. Annullationsafdelingen fastslog endvidere, at der i betragtning af den høje grad af opmærksomhed hos den relevante kundekreds ikke var risiko for forveksling.

10 Den 3. marts 2011 indgav sagsøgeren en klage til Harmoniseringskontoret over annullationsafdelingens afgørelse.

11 Ved afgørelse af 10. juli 2012 (herefter »den anfægtede afgørelse«) stadfæstede Andet Appelkammer annullationsafdelingens afgørelse. Appelkammeret fandt, at den relevante kundekreds' opmærksomhedsniveau var særdeles højt. Appelkammeret stadfæstede endvidere i det væsentlige annullationsafdelingens konstateringer vedrørende ligheden mellem de omhandlede varer og mellem de omtvistede tegn, idet det fastslog, at den fælles bestanddel »rock« var beskrivende. Appelkammeret fandt endvidere, at den udvidede beskyttelse, der tillægges en varemærkefamilie, ikke fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde. Følgelig fastslog appelkammeret, at der ikke var risiko for forveksling.

Retsforhandlinger og påstande

12 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.

13 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

14 Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009.

15 I henhold til disse artikler erklæres et EF-varemærke ugyldigt efter begæring fra indehaveren af et ældre varemærke, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 207/2009, skal der i øvrigt ved ældre varemærker forstås varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

16 Ifølge fast retspraksis er risikoen for forveksling risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser. Der skal herved tages hensyn til alle relevante faktorer i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (dom af 9.7.2003, Laboratorios RTB mod KHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Sml., EU:T:2003:199, præmis 30-33, og af 7.11.2013, Three-N-Products mod KHIM – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, præmis 14).

17 I det foreliggende tilfælde deler sagsøgeren appelkammerets opfattelse, hvorefter de varer, der er omfattet af de omtvistede tegn, delvis ligner hinanden, og i øvrigt kun svagt ligner hinanden eller er forskellige. Efter Rettens opfattelse er denne bedømmelse korrekt.

Om den relevante kundekreds

18 Hvad angår den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed følger det af retspraksis, at gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer og tjenesteydelser for så vidt angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Sml., EU:T:2007:46, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

19 I det foreliggende tilfælde fandt appelkammeret, at det relevante område var Tyskland, hvor de ældre varemærker er registreret og nyder beskyttelse, og at den relevante kundekreds bestod af tyske gennemsnitsforbrugere og fagkyndige inden for byggesektoren. Appelkammeret var af den opfattelse, at kundekredsens opmærksomhedsniveau var særlig højt på købstidspunktet på grund af de omhandlede varers pris, deres særlige karakter og forventede levetid.

20 Sagsøgeren har ikke anfægtet denne argumentation.

21 Det bemærkes, at en gennemsnitsforbruger ikke dagligt anvender de omhandlede varer, der overvejende udgøres af byggematerialer. Varernes særlige karakter indebærer, at det er nødvendigt at foretage et præcist og velunderrettet valg, der er uafhængigt af de solgte varers pris og mængde. Den blotte omstændighed, at en forbruger ikke regelmæssigt køber en type varer, viser endvidere, at forbrugernes opmærksomhedsniveau er forholdsvis højt. Det skal tilføjes, at selv om en del af de omhandlede varer er tilgængelige for offentligheden, forekommer det kun sjældent, at den almindelige forbruger køber sådanne varer, idet de oftest overlader denne opgave til en fagkyndig eller indhenter råd fra forbrugere, der har et større kendskab hertil end gennemsnittet (jf. i denne retning dom af 13.10.2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll mod KHIM – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, præmis 45 og 46).

22 Det bemærkes endvidere, at kendskab til byggematerialers egenskaber, kvalitet og handelsmæssige oprindelse er så meget desto mere vigtig for den relevante kundekreds, idet det er forbundet med meget høje omkostninger at skifte disse varer ud, når de først er blevet integreret i en bygning. Såfremt varerne er af dårlig kvalitet, kan de endvidere forvolde skader på bygningen, hvilket kan nødvendiggøre omkostningstunge indgreb. Det er af disse grunde rimeligt at antage, at selv en gennemsnitsforbruger, der ikke har overladt valget af disse varer til en fagkyndig, vil foretage søgninger på internettet vedrørende de pågældende varer, og at en sådan forbruger under alle omstændigheder interesserer sig for, hvor varerne stammer fra, og hvem der har fremstillet dem.

23 Det samme gælder for så vidt angår de tjenesteydelser inden for byggevirksomhed, der er omfattet af varemærket MASTERROCK, idet valget af sådanne tjenesteydelser indebærer en præcist og velunderrettet udvælgelse og kræver, at den relevante kundekreds udviser høj grad af omhu.

24 Følgelig skal appelkammerets vurdering, hvorefter den relevante kundekreds' opmærksomhedsniveau er særlig højt, stadfæstes.

Om sammenligningen af tegnene

25 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en urigtig vurdering af graden af lighed mellem de omtvistede tegn og for at have anset bestanddelen »rock« for beskrivende med hensyn til varer inden for byggesektoren.

26 Det bemærkes, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. I denne henseende opfatter gennemsnitsforbrugeren normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. dom af 12.6.2007, KHIM mod Shaker, C-334/05 P, Sml., EU:C:2007:333, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

27 Vurderingen af ligheden mellem to varemærker kan ikke begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, hvilket ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. dom KHIM mod Shaker, nævnt i præmis 26 ovenfor, EU:C:2007:333, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis). Det er kun, når alle de andre varemærkebestanddele er uden betydning, at bedømmelsen af ligheden alene kan afhænge af den dominerende bestanddel (dom KHIM mod Shaker, nævnt i præmis 26 ovenfor, EU:C:2007:333, præmis 42, og dom af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, præmis 42). Dette kan navnlig være tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af

dette varemærke, som den relevante kundekreds har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket (dom Nestlé mod KHIM, EU:C:2007:539, præmis 43).

– Indledende bemærkninger

28 Det følger af retspraksis, at for at kunne vurdere det fornødne særpræg af en bestanddel, der udgør et varemærke, skal det vurderes, om denne bestanddel er mere eller mindre egnet til at bidrage til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer fra andre virksomheders. Ved denne vurdering skal der bl.a. tages hensyn til den pågældende bestanddels egentlige egenskaber i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt den beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (dom af 13.6.2006, Inex mod KHIM – Wiseman (Gengivelse af en kohud), T-153/03, Sml., EU:T:2006:157, præmis 35, og af 27.2.2008, Citigroup mod KHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, præmis 66).

29 Identificeringen af ordbestanddele, som forbrugeren kan forstå, er i øvrigt relevant for vurderingen af den fonetiske, visuelle og begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn (jf. i denne retning dom af 25.6.2010, MIP Metro mod KHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Sml., EU:T:2010:256, præmis 37 og 38).

30 Det bemærkes for det første, at appelkammeret stadfæstede annullationsafdelingens vurdering, hvorefter den relevante kundekreds opfatter bestanddelen »rock« som et forståeligt ord i lighed med bestanddelene »master«, »fix«, »flexi« og »cover«, der tilhører det engelske sprogs basale ordforråd.

31 Denne tilgang, som sagsøgeren er enig i, må tiltrædes.

32 For det andet fandt appelkammeret, at bestanddelen »rock«, der er fælles for de omtvistede tegn, var beskrivende for de omhandlede varer. Den tyske kundekreds, som er interesseret i de varer, der betegnes af de omtvistede tegn, er i stand til at forstå ordet »rock« som et ord, der bl.a. betyder sten, hvilket udgør en henvisning til byggematerialer.

33 Sagsøgeren har anfægtet dette argument og anført, at den fælles bestanddel »rock« er den dominerende bestanddel i de ældre varemærker.

34 Sagsøgeren har for det første anført, at Deutsches Patent- und Markenamt (det tyske patent- og varemærkekontor) har registreret det tyske varemærke Rock med nr. 30229274 samt en lang række andre varemærker, der indeholder bestanddelen »rock«, såsom MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK og CEILROCK. Dette udgør et bevis på, at den tyske kundekreds ikke forstår ordet »rock« som en betegnelse for varer inden for byggebranchen, såsom de varer, der er omfattet af klasse 19. Harmoniseringskontoret har endvidere offentliggjort varemærkeansøgning nr. 6885594, der kun består af tegnet ROCK.

35 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at bemærke, at den omstændighed, at et varemærke er blevet registreret som et nationalt eller et EF-varemærke, ikke udelukker, at det i høj grad er beskrivende eller – med andre ord – at det med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser kun har en svag grad af fornødent særpræg i sig selv (jf. dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 51 og den deri nævnte retspraksis).

36 Sagsøgeren har for det andet anført, at ordet »rock« i den relevante tyske kundekreds' bevidsthed har en præcis betydning, idet det betegner ordet »nederdel« på tysk eller henviser til en musikform, men det opfattes ikke som en betegnelse for »sten«.

37 Det bemærkes, at engelsk er et verdenssprog, der også anvendes inden for byggebranchen. Selv om den tyske gennemsnitsforbruger ikke har et indgående kendskab til engelsk, indgår ordet »rock« i det engelske sprogs basale ordforråd og såvel fagkyndige som forbrugere vil forbinde dette ord med ordet »sten« (dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 53).

38 Det bemærkes endvidere, at i det mindste en del af de byggematerialer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, og næsten samtlige de varer, der er omfattet af de ældre varemærker, fremstilles af stenbaserede råstoffer, som den relevante kundekreds navnlig i disse råstoffers naturlige form nemt kan forbinde med ordet »rock« også i betydningen »klippe« eller »klippevæg«, og ordet er således i høj grad beskrivende (dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 54).

39 Denne konstatering kan ikke drages i tvivl ved sagsøgerens argument om, at ordet »rock« har andre betydninger på tysk, nemlig betegnelsen for en musikform og en beklædningsgenstand til kvinder. Ved vurderingen af, om et tegn har særpræg eller er beskrivende, skal der nemlig tages hensyn til betydningen af det nævnte tegn, der henviser til de pågældende varer eller betegner en egenskab ved disse varer (dom af 23.10.2003, KHIM mod Wrigley, C-191/01 P, Sml., EU:C:2003:579, præmis 32, og dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 55).

40 I det foreliggende tilfælde formidler ordet »rock« i øvrigt også et lovprisende budskab med hensyn til egenskaberne ved de omhandlede varer og tjenesteydelser, der bl.a. omfatter byggematerialer og byggevirksomhed, idet ordet kan forstås som en henvisning til klippers og andre klippeformationers stærke og stabile egenskaber. Et lovprisende ord, der vedrører de omhandlede varers og tjenesteydelsers egenskaber, har imidlertid ikke en høj grad af særpræg i sig selv med hensyn til disse varer og tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 16.1.2008, Inter-Ikea mod KHIM – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, præmis 51, og dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 56).

41 Det følger heraf, at den fælles bestanddel »rock« i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, og at de kun har en svag grad af særpræg i sig selv, således som appelkammeret med rette har fastslået.

42 For det tredje fandt appelkammeret endvidere, at de andre bestanddele i de ældre varemærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK og COVERROCK havde en svag grad af særpræg. Ifølge appelkammeret vil en tysktalende kundekreds mentalt forbinde de første bestanddele af de nævnte tegn med de eventuelle egenskaber, som mineraluld har, nemlig dets fleksibilitet (»flexi«), dets evne til hurtigt at klæbe til mure (»fix«), dets høje kvalitet (»master«) eller dets dækkende evne (»cover«). De ord, der svarer til disse ordbestanddele, indgår i basalt engelsk og svarer endvidere til de tyske ord »fix«, »flexibel« og »Meister«. »Cover« er desuden en anglicisme, der er blevet en del af det tyske sprog.

43 Sagsøgeren er enig i disse betragtninger.

44 Retten finder, at den relevante kundekreds vil forbinde bestanddelene »flexi«, »fix«, »master« og »cover« med de fysiske egenskaber, der kendetegner byggematerialer, og særligt mineralulds egenskaber, eller for så vidt angår bestanddelen »cover« med dets påtænkte anvendelse. Da de nævnte bestanddele i høj grad er beskrivende og lovprisende, har de kun har en svag grad af særpræg, hvorfor appelkammerets vurdering skal stadfæstes.

– Om det visuelle aspekt af sammenligningen

45 I det foreliggende tilfælde fandt appelkammeret, at ligheden mellem de omtvistede tegn var begrænset i to henseender til trods for, at begge tegn indeholdt suffikset »rock«, dels på grund af, at de indeholdt forskellige præfikser, dels på grund af den grafiske bestanddel i det anfægtede varemærke og på grund af opdelingen ved hjælp af tegnet »&«. Tegnene har således en svag grad af lighed, når der henses til deres visuelle helhedsindtryk.

46 Sagsøgeren har anfægtet denne påstand.

47 Sagsøgeren har for det første anført, at bestanddelene »master«, »fix«, »flexi« og »cover« er beskrivende for de omhandlede varer og tjenesteydelser, og at det anfægtede varemærkes grafiske bestanddele er uden betydning. Bestanddelen »rock« er derfor dominerende såvel i de ældre varemærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK og COVERROCK som i det anfægtede varemærke Rock & Rock. Da de dominerende bestanddele er identiske, har de omtvistede tegn en høj grad af visuel lighed.

48 Hvad angår vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et sammensat varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere – og sekundært – kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det sammensatte varemærkes opbygning (dom af 23.10.2002, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Sml., EU:T:2002:261, præmis 35).

49 Det bemærkes, at såvel ordbestanddelen »rock« som ordbestanddelene »master«, »fix«, »flexi« og »cover« i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser (jf. præmis 41 og 44 ovenfor).

50 Det følger endvidere af retspraksis, at forbrugeren i almindelighed hæfter sig mest ved begyndelsen af et af ord (dom af 17.3.2004, El Corte Inglès mod KHIM – González Cabello og Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 og T-184/02, Sml., EU:T:2004:79, præmis 81).

51 I det foreliggende tilfælde udgør ordbestanddelene »master«, »fix«, »flexi« og »cover« imidlertid begyndelsen af de ældre varemærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK og COVERROCK.

52 Sagsøgerens argument om, at ordbestanddelen »rock« er dominerende i de nævnte ældre varemærker, kan derfor ikke tages til følge.

53 Hvad angår det ældre varemærke CEILROCK har bestanddelen »ceil« i modsætning til bestanddelen »rock« ikke en betydning, der henviser til de omhandlede varer. Bestanddelen »ceil« er endvidere placeret i begyndelsen af varemærket. Når den relevante kundekreds betragter tegnene visuelt, tillægger de således denne bestanddel langt større opmærksomhed end den fælles bestanddel »rock«.

54 Det følger heraf, at sagsøgerens argument om, at bestanddelen »rock« er dominerende i de ældre varemærker, ikke kan tages til følge.

55 For det andet skal det bemærkes, at appelkammeret, da der ikke forelå nogen dominerende bestanddele, sammenlignede de omhandlede varemærker ved at foretage en helhedsvurdering af hvert af disse varemærker.

56 På baggrund af den retspraksis, der er nævnt i præmis 27 ovenfor, må denne tilgang tiltrædes.

57 Det bemærkes, at den anden ordbestanddel »rock« er den samme i hvert enkelt af de omtvistede tegn, men at tegnenes første ordbestanddel er forskellig, idet det anfægtede varemærke også begynder med bestanddelen »rock«, mens den første bestanddel i de ældre varemærker udgøres af »master«, »fix«, »flexi«, »cover« og »ceil«.

58 Selv om den grafiske udformning af varemærket Rock & Rock ikke er særlig fantasifuldt, indebærer det imidlertid, at det visuelle indtryk adskiller sig fra det visuelle indtryk af de ældre varemærker, således som appelkammeret med rette har fastslået. Det samme gælder for tegnet »&«, der adskiller de to bestanddele i det anfægtede varemærke.

59 Selv om det er korrekt, at den første bestanddel i det anfægtede varemærke også er »rock«, der også fremgår i slutningen af de ældre varemærker, skal det i øvrigt bemærkes, at gentagelsen af bestanddelen »rock« udgør en usædvanlig udformning, der yderligere bidrager til at adskille det nævnte varemærkes visuelle indtryk fra de ældre varemærkers visuelle indtryk. Den nævnte gentagelse udligner således den omstændighed, at det anfægtede varemærkes præfiks svarer til de ældre varemærkers suffiks.

60 På baggrund af disse betragtninger tiltrædes den anfægtede afgørelse, idet det fastslås, at den visuelle lighed mellem de omtvistede tegn er svag.

– Om det fonetiske aspekt af sammenligningen

61 Hvad angår det fonetiske aspekt af sammenligningen fandt appelkammeret, at assonansen mellem tegnenes suffikser blev begrænset af, at de havde forskellige præfikser. Appelkammeret fandt endvidere, at de omhandlede tegns præfikser indeholdt forskellige vokaler, dog med undtagelse af bogstavet »o« i bestanddelen »cover«. Appelkammeret fandt derfor, at der forelå en svag grad af fonetisk lighed.

62 Sagsøgeren har anfægtet denne argumentation og anført, at de omhandlede tegn har en høj grad af fonetisk lighed.

63 Sagsøgeren har som eksempel nævnt det ældre varemærke COVERROCK. Efter sagsøgerens opfattelse er rækkefølgen af vokaler og antallet af lyde identiske i COVERROCK og Rock & Rock. Bestanddelene »koverrok« og »rokentrok« udtales således på næsten samme måde, og det er meget vanskeligt for den relevante kundekreds at adskille disse varemærker, navnlig i et larmende industri- eller bygningsmiljø, eller når varemærkerne udtales i telefonen.

64 Det bemærkes, at tegnene COVERROCK og Rock & Rock består af tre stavelser, og at vokalrækkefølgen »o«, »e« og »o« er den samme, når de tyske udtaleregler følges.

65 Den første del (cover) af det omhandlede ældre varemærker indeholder imidlertid konsonantrækkefølgen »k«, »v« og »r«, der adskiller sig helt fra konsonantrækkefølgen i det anfægtede varemærke »r«, »kk«, »n« og »d«. Det skal tilføjes, at forbrugeren ifølge den retspraksis, der er nævnt i præmis 50 ovenfor, normalt tillægger den første del af tegnene langt større opmærksomhed.

66 Tegnene COVERROCK og Rock & Rock har derfor kun en svag fonetisk lighed.

67 Det bemærkes endvidere, at de ældre varemærker MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK og CEILROCK i endnu mindre grad ligner Rock & Rock, idet de indeholder en rækkefølge af lyde, der adskiller sig endnu mere fra rækkefølgen af lyde i det anfægtede varemærke.

68 Sagsøgeren kan i øvrigt ikke med føje henvise til miljøet. Valget af bygningsmaterialer udgør nemlig en særskilt fase i forbindelse med fysiske bygningsopgaver, og der er ikke holdepunkter for at antage, at valget af de omhandlede varer og tjenesteydelser sker på en byggeplads eller udelukkende på grundlag af en mundtlig samtale. En telefonsamtale hindrer endvidere på ingen måde den relevante kundekreds i at bemærke de væsentlige forskelle i udtalen, der findes mellem de omtvistede tegn.

69 På baggrund af disse betragtninger skal appelkammerets konstatering af, at de omtvistede tegn har en svag fonetisk lighed, tiltrædes.

– Om det begrebsmæssige aspekt af sammenligningen

70 I den anfægtede afgørelse gjorde appelkammeret opmærksom på, at bestanddelene i de omtvistede tegn med undtagelse af bestanddelen »ceil« havde beskrivende karakter. Appelkammeret fastslog, at den fælles bestanddel »rock« i de ældre varemærker henviste til mineraluld (»rockwool« på engelsk), der udgør det vigtigste råstof i de varer, der er omfattet af de ældre varemærker. Bestanddelene »master«, »flexi«, »fix« og »cover« hentyder til mineralulds egenskaber og anvendelse. Hvad angår det anfægtede varemærke hentyder bestanddelen »rock« nærmere til en musikform, idet den relevante kundekreds vil forbinde Rock & Rock med udtrykket »rock and roll« og dermed opfatte det anfægtede varemærke som et ordspil. Den begrebsmæssige lighed var derfor svag.

71 Sagsøgeren har anfægtet denne argumentation. Sagsøgeren har anført, at bestanddelen »rock« er dominerende i de omtvistede tegn og henviser til den samme betydning, dvs. betydningen »sten« eller »klippe«. Der foreligger derfor en gennemsnitlig grad af begrebsmæssig lighed mellem disse tegn.

72 Det bemærkes, at sagsøgerens argumenter, der har til formål at godtgøre, at bestanddelen »rock« er dominerende, allerede er blevet forkastet, idet dette ord har en svag grad af særpræg med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser (jf. præmis 37-41 ovenfor).

73 Det bemærkes i øvrigt, at den relevante kundekreds forbinder præfikserne »master«, »fix«, »flexi« og »cover«, sammensat med suffikset »rock«, med en »stens« eller »klippes« fysiske egenskaber eller med mineralulds egenskaber eller anvendelsen heraf, mens varemærket Rock & Rock snarere opfattes som et ordspil, der tager udgangspunkt i udtrykket »rock & roll«, som er en musikform.

74 Hvad angår det ældre varemærke CEILROCK forstår den relevante kundekreds kun bestanddelen »rock« i dens oprindelige betydning »sten« eller »klippe«. Denne betydning ligger langt fra det begrebsmæssige indhold af »rock & rock«, der er beskrevet i præmis 73 ovenfor.

75 Appelkammeret fastslog derfor med rette, at den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn var svag.

76 Sammenfattende må det fastslås, at appelkammeret med rette fastslog, at der forelå en svag grad af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn.

Argumentet om begrebet »varemærkeserie« eller »varemærkefamilie«

77 Appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelse, at sagsøgeren ikke med føje kunne støtte sig på den udvidede beskyttelse, der tillægges en varemærkefamilie.

78 Sagsøgeren har anført, at selskabet er indehaver af en række tyske varemærker og EF-varemærker, der indeholder seriebestanddelen »rock«, der gør det muligt at identificere sagsøgerens varemærker. Sagsøgeren er af den opfattelse, at den relevante kundekreds derfor vil forbinde ordet »rock« med sagsøgerens ældre varemærker, hvilket skaber en risiko for forveksling ved, at der antages at være en forbindelse mellem de omhandlede tegn. Dette gør sig så meget desto mere gældende, som sagsøgeren

er et selskab, der tilhører verdens største producent af mineraluld. Sagsøgeren har anført, at den anden bestanddel »rock« i det anfægtede varemærke ikke fremgår på en anden plads end den plads, hvor bestanddelen anvendes i den ældre varemærkefamilie, hvilket øger risikoen for forveksling.

79 Det bemærkes, at risikoen for, at der antages at være en forbindelse, er et særligt tilfælde af risikoen for forveksling, der er kendetegnet ved, at de omhandlede varemærker, selv om de ikke kan forveksles direkte af den tilsigtede kundekreds, vil kunne opfattes som to varemærker med samme indehaver (jf. dom 9.4.2003, Durferrit mod KHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Sml., EU:T:2003:107, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis). For at kunne tage hensyn til disse kriterier er det nødvendigt, at ugyldighedsbegæringen støttes på eksistensen af en række varemærker, der har nogle fælles egenskaber, der gør det muligt at betragte dem som hørende til samme serie eller familie (dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM, C-16/06 P, Sml., EU:C:2008:739, præmis 101). Faktoren om varemærkeserien eller -familien er imidlertid kun relevant, såfremt den fælles bestanddel har særpræg. Hvis denne bestanddel er beskrivende, kan den nemlig ikke skabe en risiko for forveksling (jf. i denne retning dom af 6.7.2004, Grupo El Prado Cervera mod KHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Sml., EU:T:2004:208, præmis 59).

80 For det første bemærkes, at Retten allerede har fastslået, at den udvidede beskyttelse, der tillægges en varemærkefamilie, ikke med føje kan påberåbes, når den fælles bestanddel i de ældre varemærker i høj grad er beskrivende med hensyn til de pågældende varer og tjenesteydelser. Et ord, der henviser til arten af de nævnte varer og tjenesteydelser, kan nemlig ikke udgøre den fælles særprægede kerne i en varemærkefamilie (jf. i denne retning dom af 13.7.2012, Caixa Geral de Depósitos mod KHIM – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, præmis 82).

81 Det bemærkes, at bestanddelen »rock« i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker. I henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 79 og 80 ovenfor, er denne bestanddel derfor ikke egnet til at udgøre den fælles bestanddel i en varemærkefamilie.

82 For det andet bekræftes denne konstatering af Domstolens kendelse af 30. januar 2014, Industrias Alen mod The Clorox Company (C-422/12 P, Sml., EU:C:2014:57, præmis 45), hvorved Domstolen fastslog, at konstateringen af, at der forelå en risiko for forveksling mellem varemærkerne CLOROX og CLORALEX, ikke gav indehaveren af det ældre varemærke et monopol på bestanddelen »clor«, der i høj grad var beskrivende for de pågældende varer, idet den omstændighed, at der forelå en risiko for forveksling, udelukkende førte til beskyttelse af en given kombination af bestanddele uden imidlertid at beskytte en beskrivende bestanddel, der var en del af denne kombination.

83 En anerkendelse af en varemærkefamilie, der indeholder seriebestanddelen »rock« vil imidlertid netop føre til, at der gives et monopol på bestanddelen »rock«, der i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker. Den stærkere beskyttelse, der følger af at anerkende en varemærkefamilie, indebærer i praksis, at andre erhvervsdrivende ikke vil kunne registrere et varemærke, der indeholder bestanddelen »rock« og alt efter omstændighederne vil få forbud mod at anvende denne bestanddel i deres slogan og markedsføringsmateriale. En sådan begrænsning af den frie konkurrence, der ville følge af, at et grundlæggende ord i det engelske sprog blev forbeholdt en enkelt erhvervsdrivende, kan ikke begrundes i et ønske om at belønne den kreative indsats eller reklameindsats, som indehaveren af de ældre varemærker har gjort. Når der ikke er tale om en høj grad af særpræg som følge af brug, er den kommercielle værdi, som det nævnte forbehold udgør, nemlig ikke et resultat af en sådan indsats fra indehaverens side, men udelukkende et resultat af ordets betydning, som er forudbestemt af det pågældende sprog, der henviser til de omhandlede varers og tjenesteydelsers egenskaber.

84 For det tredje kan sagsøgeren ikke med føje henvise til dom af 27. april 2010, UniCredito Italiano mod KHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 og T-337/06, EU:T:2010:160). Retten fremhævede nemlig i denne dom betydningen af, at seriebestanddelen »uni« havde særpræg med

hensyn til de omfattede tjenesteydelser, og fastslog, at bestanddelen i sig selv kunne give anledning til, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed skabtes en direkte forbindelse til den pågældende varemærkeserie (dom UNIWEB, EU:T:2010:160, præmis 35, 38 og 39). Der foreligger imidlertid ikke i den foreliggende sag en sådan høj grad af særpræg.

85 Bestanddelen »uni« havde ganske vist en betydning for den tyske gennemsnitsforbruger, men den kunne ikke sættes i direkte forbindelse med de finansielle tjenesteydelser, navnlig investeringsfonde, som var omfattet af de ældre varemærker i den sag, der gav anledning til dom UNIWEB, nævnt i præmis 84 ovenfor (EU:T:2010:160). Bestanddelen »rock«, der er påberåbt i det foreliggende tilfælde, henviser derimod til egenskaberne ved de byggematerialer og -tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker. Da de faktiske omstændigheder således var forskellige på dette afgørende punkt, kan den løsning, der blev valgt i den nævnte dom, ikke overføres på den foreliggende sag.

86 Det følger heraf, at bestanddelen »rock« i det foreliggende tilfælde ikke kan udgøre den fælles kerne i en varemærkefamilie, idet den i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af de ældre varemærker.

87 Det bemærkes for fuldstændighedens skyld, at det følger af retspraksis, at den udvidede beskyttelse, der har til formål at undgå risikoen for, at der antages at være en forbindelse, selv når der foreligger en varemærkefamilie, kun tildeles i det tilfælde, hvor det yngre varemærke fremviser træk, der kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles bestanddel anvendes i det ansøgte varemærke med et andet semantisk indhold (jf. i denne retning dom af 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria mod KHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Sml., EU:T:2006:65, præmis 126 og 127, og dom UNIWEB, nævnt i præmis 84 ovenfor, EU:T:2010:160, præmis 34).

88 I det foreliggende tilfælde har bestanddelen »rock« imidlertid et forskelligt semantisk indhold i det anfægtede varemærke Rock & Rock og i de ældre varemærker, idet den ved hjælp af et ordspil henviser til en musikform for så vidt angår det anfægtede varemærke, mens den i de ældre varemærker hentyder til en »sten«, en »klippe« eller mineraluld, idet bestanddelene »fix«, »flexi« og »cover« præciserer de fysiske egenskaber eller den påtænkte anvendelse (jf. præmis 44 og 73 ovenfor).

89 Sagsøgerens argumenter vedrørende den udvidede beskyttelse, der tillægges en varemærkeserie eller varemærkefamilie, kan derfor ikke tiltrædes.

Om de ældre varemærkers særpræg

90 Appelkammeret stadfæstede ved den anfægtede afgørelse annullationsafdelingens konklusion, hvorefter de ældre varemærker FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK og COVERROCK havde et svagt særpræg som følge af, at deres bestanddele i høj grad var beskrivende, mens varemærket CEILROCK var fantasifuldt.

91 Sagsøgeren er ikke fremkommet med nogen specifik argumentation i denne henseende.

92 Det bemærkes, at bestanddelen »rock« i alle de ældre varemærker hentyder til en »sten«, en »klippe« eller mineraluld, idet bestanddelene »fix«, »flexi« og »cover« præciserer de fysiske egenskaber eller den påtænkte anvendelse (jf. præmis 44 og 73 ovenfor). Bestanddelen »master« har i øvrigt en lovprisende betydning, som kundekredsen vil forbinde med den betydning af ordet »rock«, der er nævnt i denne præmis. Følgelig stadfæstes appelkammerets konstatering af, at de ældre varemærker FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK og COVERROCK kun har en svag grad af særpræg.

93 Da den relevante kundekreds ikke vil tillægge bestanddelen »ceil« en bestemt betydning, skal ordkombinationen CEILROCK i øvrigt anses for fantasifuld, således at den anses for at have en gennemsnitlig grad af særpræg.

Om risikoen for forveksling

94 Appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelse, at der, henset til de ældre varemærkers svage grad af særpræg med undtagelse af varemærket CEILROCK, der var fantasifuldt, til den svage lighed mellem de omtvistede tegn og til den relevante kundekreds' særlig høje opmærksomhedsniveau, ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.

95 Sagsøgeren har anfægtet denne vurdering og anført, at der foreligger en risiko for forveksling.

96 Det følger af ovenstående analyse, at de varer, der er omfattet af de omtvistede tegn, delvist er af lignende art og for den resterende dels vedkommende har en svag grad af lighed eller er forskellige. Den relevante kundekreds' opmærksomhedsniveau er endvidere særlig højt, og der foreligger kun en svag grad af lighed mellem de omtvistede tegn, der desuden følger af en bestanddel, som i høj grad er beskrivende og lovprisende med hensyn til de omhandlede varer og lovprisende med hensyn til de omfattede tjenesteydelser. Endelig skal det bemærkes, at de ældre varemærker har en svag grad af særpræg med undtagelse af varemærket CEILROCK, der har en normal grad af særpræg.

97 I forbindelse med en helhedsvurdering af de omtvistede tegn og under hensyn til, at den relevante kundekreds' opmærksomhedsniveau er særlig højt ved købet af de omhandlede varer, er de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn tilstrækkelige til – på trods af ligheden mellem visse af de omhandlede varer – at forhindre, at de ligheder, der følger af den fælles bestanddel »rock«, medfører en risiko for forveksling i bevidstheden hos en tysk gennemsnitforbruger eller en fagkyndig inden for byggesektoren (jf. i denne retning dom REDROCK, nævnt i præmis 21 ovenfor, EU:T:2009:398, præmis 86).

98 Sagsøgerens eneste anbringende skal følgelig forkastes, og dermed må Harmoniseringskontoret i det hele frifindes.

Sagens omkostninger

99 I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Sagsøgeren har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale de af Harmoniseringskontoret og intervenienten afholdte omkostninger i overensstemmelse med deres påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Niende Afdeling):

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG betaler sagens omkostninger.

Berardis Czúcz Popescu

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 8. juli 2015.

Underskrifter