UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki Rock & Rock — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta

Asiassa T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, kotipaikka Gladbeck (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Krenzel,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään L. Rampini,

vastaajana,

jota tukee

Ceramicas del Foix, SA, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan asianajajat M. Pérez Serres ja R. Guerras Mazón,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 10.7.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 495/2011-2), joka koskee Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG:n ja Ceramicas del Foix, SA:n välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Berardis sekä tuomarit O. Czúcz (esittelevä tuomari) ja A. Popescu,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Drăgan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.9.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.1.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 6.11.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Asiassa väliintulijana oleva Ceramicas del Foix, SA teki 12.11.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkastettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 2, 19 ja 27, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 2: ”Maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; värjäysaineet; peittausaineet; raa’at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin”

— luokka 19: ”Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset; paitsi kaikenlaiset mineraalivillalevyt”

— luokka 27: ”Matot, korkkimatot ja muut valmiiden lattioiden päällysteet; seinäverhoilut (ei tekstiiliä)”.

4 Kyseinen merkki rekisteröitiin 10.1.2008 yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki) edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten.

5 Kantajana oleva Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG jätti 14.4.2008 vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta), luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta), kanssa, nojalla.

6 Mitättömyysvaatimus perustui etenkin seuraaviin tavaramerkkeihin:

— aikaisempi sanamerkki MASTERROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 9.7.2002 numerolla 30212141 luokkien 17, 19 ja 37 tavaroita ja palveluja varten

— aikaisempi sanamerkki FIXROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 23.8.1999 numerolla 39920622 luokkien 6, 17 ja 19 tavaroita varten

— aikaisempi sanamerkki FLEXIROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 21.9.1994 numerolla 2078534 luokan 19 tavaroita varten

— aikaisempi sanamerkki COVERROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 17.9.1997 numerolla 39732094 luokan 17 ja 19 tavaroita varten

— aikaisempi sanamerkki CEILROCK, joka oli rekisteröity Saksassa 18.6.2003 numerolla 30306452 luokan 6, 17 ja 19 tavaroita ja palveluja varten.

7 Aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat, jotka sisältyvät luokkiin 6, 17 ja 19, ovat rakennusaineita, joita valmistetaan pääasiallisesti mineraalivillasta. Lisäksi tavaramerkki MASTERROCK kattaa myös ”maa- ja vesirakentamisen” ja ”asennuspalvelut”, jotka sisältyvät luokkaan 37.

8 Mitättömyysvaatimus perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintien kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja kohdistui kaikkiin riidanalaisen tavaramerkin kattamiin tavaroihin.

9 Mitättömyysosasto hylkäsi 7.2.2011 tehdyllä päätöksellä kantajan esittämän mitättömyysvaatimuksen. Mitättömyysosasto katsoi, että tietyt kyseisten merkkien kattamat tavarat olivat keskimääräisen samankaltaisia kun taas muut olivat erilaisia tai kaukaisesti samankaltaisia. Lisäksi kyseiset merkit olivat vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään aikaisempaa tavaramerkkiä CEILROCK, joka oli erilainen kuin riidanalainen tavaramerkki, lukuun ottamatta. Mitättömyysosasto päättyi myös kohdeyleisön korkean tarkkaavaisuustason takia siihen, ettei sekaannusvaaraa ollut.

10 Kantaja teki 3.3.2011 mitättömyysosaston päätöksestä valituksen SMHV:ssä.

11 SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti 10.7.2012 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen. Se katsoi, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso oli erityisen korkea. Se myös vahvisti keskeisiltä osiltaan mitättömyysosaston toteamukset kyseessä olevien tavaroiden ja kyseisten merkkien välisestä samankaltaisuudesta korostamalla, että yhteinen osatekijä ”rock” oli luonteeltaan kuvaileva. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että tavaramerkkiperheelle annettavaa laajempaa suojaa ei ole sovellettava käsiteltävässä asiassa. Se totesi näin ollen, ettei sekaannusvaaraa ollut.

Oikeudenkäyntimenettely ja vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomiseen.

15 Kyseisten artiklojen mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta mitättömäksi, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

16 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseisistä tavaroista tai palveluista, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä käsiteltävän asian kannalta, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus. (tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Kok., EU:T:2003:199, 30–33 kohta ja tuomio 7.11.2013, Three-N-Products v. SMHV – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, 14 kohta).

17 Kantaja yhtyy tässä asiassa valituslautakunnan toteamukseen, jonka mukaan kyseiset merkit ovat osaksi samankaltaisia ja muilta osin kaukaisesti samankaltaisia tai erilaisia. Yleinen tuomioistuin katsoo, että analyysi on oikea.

Kohdeyleisö

18 Oikeuskäytännössä todetaan kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, että kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On otettava huomioon myös se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Kok., EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että merkityksellinen alue oli Saksa, eli maa, jossa aikaisemmat tavaramerkit oli rekisteröity ja jossa niitä suojattiin, ja että kohdeyleisö koostui saksalaisista keskivertokuluttajista ja rakennusalan ammattilaisista. Se katsoi, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste oli erityisen korkea ostohetkellä kyseessä olevien tavaroiden hinnan, erityisen luonteen ja tavaroilta odotetun pitkän käyttöiän takia.

20 Kantaja ei riitauta tätä päättelyä.

21 On korostettava, että kyseisiä tavaroita, jotka ovat suurimmaksi osaksi rakennustarvikkeita, ei ole tarkoitettu keskivertokuluttajien päivittäiseen käyttöön. Tavaroiden erityisen luonteen takia niiden valinnassa on oltava tarkkana ja valinta on suoritettava huolellisesti myytyjen tavaroiden hinnasta ja laadusta riippumatta. Lisäksi pelkästään se seikka, että kuluttaja ei osta säännöllisesti tämäntyyppisiä tavaroita, viittaa siihen, että kuluttajan tarkkaavaisuusaste on pikemminkin korkea. Vaikka osa näistä tavaroista on suuren yleisön ulottuvilla, ei ole kovin yleistä, että tavalliset kuluttajat ostavat itse nämä tavarat, koska he uskovat yleensä tämän tehtävän suorittamisen ammattihenkilöille tai kysyvät neuvoa

kuluttajilta, joilla on keskivertoa paremmat tiedot alalta (ks. vastaavasti tuomio 13.10.2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll v. SMHV – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, 45 ja 46 kohta).

22 Tietämys rakennusaineiden ominaisuuksista, laadusta ja kaupallisesta alkuperästä on siten vielä tärkeämpi kohdeyleisölle siitä syystä, että näiden tavaroiden vaihtaminen on useassa tapauksessa mahdollista vain suurin kustannuksin sen jälkeen, kun tavarat on kerran sisällytetty rakennukseen. Lisäksi rakennusaineiden huonon laadun takia rakennukselle saattaa aiheutua vahinkoa, jota koskevat toimenpiteet voivat tulla kalliiksi. Näiden syiden takia on järkevää olettaa, että jopa keskivertokuluttaja, joka ei usko näiden tavaroiden valintatehtävää ammattihenkilölle, tekee internetissä kyseisiä tavaroita koskevia hakuja ja on joka tapauksessa kiinnostunut tavaroiden alkuperästä ja siitä, kuka ne on valmistanut.

23 Sama pätee tavaramerkin MASTERROCK kattamiin rakennuspalveluihin, koska niiden valinta edellyttää täsmällisyyttä ja huolellisuutta ja vaati kohdeyleisöltä erityisen tarkkaa harkintaa.

24 Näin ollen on vahvistettava valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan kohdeyleisen tarkkaavaisuusaste on erityisen korkea.

Merkkien vertailu

25 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että tämä oli virheellisesti arvioinut kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja katsonut osatekijän ”rock” kuvailevaksi rakennusalan tavaroiden yhteydessä.

26 On palautettava mieleen, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, Kok., EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla jokaista kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. edellä 26 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (edellä 26 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 42 kohta ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, EU:C:2007:539, 42 kohta). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä mainittu tuomio Nestlé v. SMHV, EU:C:2007:539, 43 kohta).

– Alustavat toteamukset

28 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin osatekijän erottamiskyvyn määrittämiseksi on arvioitava sitä, missä määrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osatekijän perusteella tunnistaa tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja siis erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijän ominaispiirteet sen

kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (tuomio 13.6.2006, Inex v. SMHV – Wiseman (lehmännahkan esitys), T-153/03, Kok., EU:T:2006:157, 35 kohta, ja tuomio 27.2.2008, Citigroup v. SMHV – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, 66 kohta).

29 Lisäksi niiden sanaosien, jotka kuluttaja voi ymmärtää, yksilöiminen on merkityksellistä silloin, kun arvioidaan kyseisten merkkien lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 25.6.2010, MIP Metro v. SMHV – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Kok., EU:T:2010:256, 37 ja 38 kohta).

30 Ensinnäkin on palautettava mieleen, että valituslautakunta vahvisti mitättömyysosaston analyysin, jonka mukaan kohdeyleisö yksilöi ymmärrettäväksi sanaksi osatekijän ”rock”, kuten myös englannin kielen perussanastoon kuuluvat sanaosat ”master”, ”fix”, ”flexi” ja ”cover”.

31 Tämä kantajan hyväksymä lähestymistapa on vahvistettava oikeaksi.

32 Toiseksi valituslautakunta katsoi, että kyseisten merkkien yhteinen osatekijä ”rock” oli merkkien kattamien tavaroiden osalta kuvaileva. Kyseisten merkkien kattamista tavaroista kiinnostunut saksalainen yleisö pystyy nimittäin ymmärtämään sanan ”rock” viittauksena muun muassa kiveen, mikä taas viittaa rakennusaineeseen.

33 Kantaja riitauttaa tämän päättelyn ja katsoo, että yhteinen osatekijä ”rock” on hallitseva osatekijä aikaisemmissa tavaramerkeissä.

34 Ensinnäkin kantaja esittää, että Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) on rekisteröinyt numerolla 30229274 saksalaisen tavaramerkin Rock ja useita tavaramerkkejä, joihin sisältyy osatekijä ”rock”, kuten MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ja CEILROCK. Tämä todistaa, että saksalainen yleisö ei käsitä sanaa ”rock” viittauksena rakennusteollisuuden tavaroihin, kuten luokkaan 19 kuuluvat tavarat. Lisäksi SMHV oli julkaissut rekisteröintihakemuksen nro 6885594, joka koskee ainoastaan merkkiä ROCK.

35 Tästä riittää, että palautetaan mieleen, että ainoastaan se seikka, että aikaisempi sanamerkki on rekisteröity kansalliseksi tai yhteisön tavaramerkiksi, ei sulje pois sitä, ettei se voisi olla paljolti kuvaileva tai – toisin ilmaistuna – että sillä olisi vain heikko tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen suhteen (ks. edellä 21 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Toiseksi kantaja väittää, että saksankielisen kohdeyleisön keskuudessa sanalla ”rock” on täsmällinen merkitys siten, että sana rock on saksankielen sana ”hameelle” tai sillä viitataan musiikkityyliin, mutta sen ei ymmärretä tarkoittavan ”kiveä”.

37 Tästä on palautettava mieleen, että englanti on maailmanlaajuisesti levinnyt kieli, jota käytetään myös rakennusteollisuudessa. Vaikka saksalaisella keskivertokuluttajalla ei olisi syvällisiä englannin kielen taitoja, käsite ”rock” kuuluu englannin perussanoihin ja sekä ammattilaiset että kuluttajat yhdistävät sen käsitteeseen ”kivi” (edellä 21 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 53 kohta).

38 Sitä paitsi on todettava, että vähintäänkin osassa riidanalaisen tavaramerkin kattamista rakennusaineista ja käytännössä kaikkien aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden valmistamisessa on käytetty kiveen perustuvia raaka-aineita, jotka kohdeyleisö voi – etenkin niiden luonnollisessa tilassa – helposti yhdistää käsitteeseen ”kivi” jopa merkityksessä ”kallio” tai ”rantakallio” siten, että sana on paljolti kuvaileva (edellä 21 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 54 kohta).

39 Tätä toteamusta ei horjuta kantajan argumentti, joka mukaan käsitteellä ”rock” on saksan kielessä muita merkityksiä, eli sitä käytetään musiikkityylin tai naisten vaatteen nimeämiseen. Merkin erottamiskyvyn tai kuvailevuuden arviointia varten huomioon on nimittäin otettava kyseisen merkin, jossa viitataan merkin kattamiin tavaroihin tai jolla ilmaistaan yksi niiden ominaisuuksista, merkitys (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, Kok., EU:C:2003:579, 32 kohta ja edellä 21 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 55 kohta).

40 Lisäksi käsite ”rock” välittää kehuvan viestin merkin kattamien ja erityisesti rakennusaineisiin ja rakennustoimintaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksista, koska se voidaan ymmärtää viittauksena kallioiden tai muiden kivimuodostelmien lujuuteen ja kestävyyteen. Kehuvan käsitteen, joka viittaa merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin, ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky ei ole kuitenkaan vahva niiden osalta (ks. vastaavasti tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, 51 kohta ja edellä 21 kohdassa mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 56 kohta).

41 Tästä seuraa, että yhteinen osatekijä ”rock” on paljolti kuvaileva ja kehuva kyseisten merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, joten sillä on vain heikko ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut.

42 Kolmanneksi on huomattava, että valituslautakunta katsoi myös, että aikaisempien tavaramerkkien MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK ja COVERROCK muiden osatekijöiden erottamiskyky oli heikko. Valituslautakunnan mukaan saksankielinen kohdeyleisö yhdisti näiden merkkien ensimmäiset osatekijät mineraalivillalla mahdollisesti oleviin ominaisuuksiin, eli sen joustavuuteen (”flexi”), siihen, että se on asennettavissa nopeasti seinään (”fix”), sen huippulaatuun (”master”) tai sen käyttöön peittämisestä varten (”cover”). Näitä sanaosatekijöitä vastaavat käsitteet kuuluvat perustason englannin kieleen, ja ne vastaavat lisäksi saksan kielen käsitteitä ”fix”, ”flexibel” ja ”Meister”. Lisäksi ”cover” on anglismi, joka on rantautunut saksan kieleen.

43 Kantaja yhtyy näihin arviointeihin.

44 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kohdeyleisö yhdistää osatekijät ”flexi”, ”fix”, ”master” ja ”cover” rakennusaineiden ja – vielä ennen kaikkea mineraalivillan – fyysisiin ominaisuuksiin tai osatekijän ”cover” kohdalla sen suunniteltuun käyttöön. Koska nämä osatekijät ovat paljolti kuvailevia ja kehuvia, niillä on vain heikko erottamiskyky, joten valituslautakunnan analyysi on vahvistettava.

– Vertailun ulkoasua koskevat näkökohdat

45 Valituslautakunta katsoi käsiteltävässä asiassa, että huolimatta siitä, että jokaisessa kyseessä olevassa merkissä on suffiksi ”rock”, niiden samankaltaisuus oli vähentynyt kahdelta osin eli ensinnäkin niiden erilaisten etuliitteiden ja toiseksi riidanalaisen tavaramerkin graafisen osatekijän ja sen &-merkillä tapahtuvan jakamisen takia. Näin ollen merkkien samankaltaisuus oli ulkoasuun liittyvän kokonaisvaikutelman osalta vähäinen.

46 Kantaja riitauttaa tämän toteamuksen.

47 Kantaja katsoo ensinnäkin, että osatekijät ”master”, ”fix” ”flexi” ja ”cover” kuvailevat kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ja että riidanalaisessa tavaramerkissä olevat graafiset osatekijät jäävät riidanalaisessa tavaramerkissä merkityksettömiksi. Näin ollen osatekijä ”rock” on hallitseva osatekijä sekä aikaisemmissa tavaramerkeissä MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK ja COVERROCK että riidanalaisessa tavaramerkissä Rock & Rock. Koska hallitsevat osatekijät ovat samat, kyseiset tavaramerkit ovat merkittävästi samankaltaisia ulkoasultaan.

48 Moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointia varten täytyy erityisesti ottaa huomioon näiden osatekijöiden ominaispiirteet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaispiirteisiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Kok., EU:T:2002:261, 35 kohta).

49 On palautettava mieleen, että sanaosa ”rock” sekä sanaosat ”master”, ”fix”, ”flexi” ja ”cover” ovat paljolti kuvailevia ja kehuvia kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. edellä 41 ja 44 kohta).

50 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan on niin, että kuluttaja antaa yleensä enemmän merkitystä sanojen alkuosalle (tuomio 17.3.2004, El Corte Inglès v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 ja T-184/02, Kok., s. EU:T:2004:79, 81 kohta).

51 Käsiteltävässä asiassa aikaisempien tavaramerkkien MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK ja COVERROCK alkuosa muodostuu sanaosista ”master”, ”fix”, ”flexi” ja ”cover”.

52 Näin ollen hylättävä kantajan väite, jonka mukaan sanaosa ”rock” on hallitseva sanaosa aikaisemmissa tavaramerkeissä.

53 Aikaisemmasta tavaramerkistä CEILROCK on todettava, että – toisin kuin osatekijällä ”rock” – osatekijällä ”ceil” ei ole merkitystä, joka viittaisi kyseisiin tavaroihin. Lisäksi osatekijä ”ceil” sijaitsee tavaramerkin alussa. Näin ollen kohdeyleisö, joka havaitsee merkit visuaalisesti, kiinnittää paljon enemmän huomiota tähän osatekijään kuin yhteiseen osatekijään ”rock”.

54 Tästä seuraa, että kantajan väite, jonka mukaan osatekijä ”rock” on hallitseva osatekijä aikaisemmissa tavaramerkeissä, on hylättävä.

55 Toiseksi on korostettava sitä, että koska hallitsevia osatekijöitä ei ollut, valituslautakunta suoritti kyseessä olevien tavaramerkkien vertailun tarkastelemalla jokaista näistä tavaramerkeistä yhtenä kokonaisuutena.

56 Tämä lähestymistapa on vahvistettava edellä 27 kohdassa mainitun oikeuskäytännön valossa.

57 On todettava, että kyseiset merkit ovat samoja niiden toisen sanaosan ”rock” osalta, mutta ne eroavat ensimmäisten sanaosien osalta, sillä riidanalainen tavaramerkki alkaa myös osatekijällä ”rock”, kun taas aikaisempien tavaramerkkien ensimmäiset osatekijät ovat ”master”, ”fix”, ”flexi”, ”cover” ja ”ceil”.

58 Lisäksi vaikka tavaramerkin Rock & Rock graafinen esitys ei ole erityisen mielikuvituksellinen, se erottaa kuitenkin kyseisellä tavaramerkillä annetun ulkoasuun liittyvän vaikutelman aikaisemmilla tavaramerkeillä annetuista ulkoasuun liittyvistä vaikutelmista, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut. Sama pätee &-merkkiin, joka erottaa riidanalaisen tavaramerkin kaksi osatekijää.

59 Vaikka riidanalaisen tavaramerkin ensimmäinen osatekijä on myös ”rock”, joka on aikaisempien tavaramerkkien lopussa, on korostettava, että osatekijän ”rock” esittämistä kahteen kertaan on pidettävä epätavallisena esityksenä, joka kasvattaa kyseisellä tavaramerkillä annetun ulkoasuun liittyvän vaikutelman eroa aikaisemmilla tavaramerkeillä annettuihin ulkoasuun liittyviin vaikutelmiin. Näin ollen edellä mainitun sanan esittämisellä kahteen kertaan neutralisoidaan se, että riidanalaisen tavaramerkin etuliite vastaa aikaisempien tavaramerkkien suffiksia.

60 Näiden seikkojen perusteella on vahvistettava riidanalainen päätös, jossa päädyttiin siihen, että kyseisten merkkien ulkoasujen samankaltaisuus on vähäinen.

– Vertailun lausuntatapaa koskevat näkökohdat

61 Valituslautakunta katsoi vertailun lausuntatapaa koskevista näkökohdista, että merkkien eri etuliitteet vähensivät merkkien suffiksien välistä puolisointua. Valituslautakunta totesi lisäksi, että kyseessä olevien merkkien etuliitteissä oli eri vokaalit yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, joka on kirjain ”o” osatekijässä ”cover”. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että lausuntatavoissa oli vähäinen samankaltaisuus.

62 Kantaja riitauttaa tämän päättelyn ja esittää, että kyseessä olevat merkit on merkittävässä määrin samankaltaisia lausuntatavaltaan.

63 Kantaja ottaa esimerkiksi aikaisemman tavaramerkin COVERROCK. Kantajan mukaan COVERROCKissa ja Rock & Rockissa on sama vokaalien järjestys ja äänteiden lukumäärä. Osatekijän ”koverrok” ääntämys on siten hyvin samankaltainen kuin osatekijän ”rokentrok” ääntämys, ja kantajan mukaan kohdeyleisön on hyvin vaikea erottaa näitä tavaramerkkejä toisistaan ennen kaikkea meluisassa teollisuus- tai rakentamisympäristössä tai silloin, kun tavaramerkit lausutaan puhelimessa.

64 On todettava, että merkit COVERROCK ja Rock & Rock koostuvat kolmesta tavusta ja niiden vokaaleiden ”o”, ”e” ja ”o” järjestys on sama, kun otetaan huomioon saksan kielen ääntämissäännöt.

65 Kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin ensimmäisen osan (cover) sisältämien konsonanttien ”k”, ”v” ja ”r” järjestys on kuitenkin täysin eri kuin riidanalaisessa tavaramerkissä, jossa niiden järjestys on ”r”, ”kk”, ”n” ja ”d”. Tähän on lisättävä, edellä 50 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan kuluttaja antaa yleensä enemmän merkitystä merkkien alkuosalle.

66 Näin ollen merkit COVERROCK ja Rock & Rock ovat ainoastaan vähän samankaltaisia lausuntatavaltaan.

67 Muut aikaisemmat tavaramerkit MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK ja CEILROCK muistuttavat vielä vähemmän Rock & Rockia, koska niiden sisältämien äänteiden järjestys on etäämpänä riidanalaisen tavaramerkin sisältämien äänteiden järjestyksestä.

68 Kantaja ei voi myöskään pätevästi vedota siihen ympäristöön, jossa merkkejä käytetään. Rakennustarvikkeiden valinta on nimittäin fyysisistä rakennustöistä erillään oleva vaihe, eikä mikään viittaa siihen, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen valinta tehtäisiin rakennuspaikalla tai yksinomaan suullisesti saatujen tietojen perusteella. Sitä paitsi kohdeyleisöltä ei missään tapauksessa jää huomaamatta selvät erot kyseisten tavaramerkkien lausumisessa sen takia, että viestintä suoritetaan puhelimitse.

69 Näiden seikkojen perusteella on vahvistettava valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kyseisten merkkien lausuntatapojen samankaltaisuus on vähäinen.

– Vertailun merkityssisältöä koskevat näkökohdat

70 Valituslautakunta kiinnitti riidanalaisessa päätöksessä huomiota siihen, että kyseisten merkkien osatekijät olivat osatekijää ”ceil” lukuun ottamatta kuvailevia. Valituslautakunta totesi, että yhteisellä osatekijällä ”rock” viitattiin aikaisempien tavaramerkkien kohdalla mineraalivillaan (englanniksi ”rockwool”), joka on aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden pääraaka-aine. Osatekijöillä ”master”, ”flexi”, ”fix” ja ”cover” viitataan mineraalivillan ominaisuuksiin tai käyttöön. Sen sijaan riidanalaisen tavaramerkin kohdalla osatekijällä ”rock” viitataan pikemminkin musiikkityyliin, sillä kohdeyleisö yhdistää Rock & Rockin ilmaisuun ”rock and roll” ja näkee riidanalaisen tavaramerkin sanaleikkinä. Näin ollen merkityssisällön samankaltaisuus on heikko.

71 Kantaja kiistää tämän päättelyn. Kantaja katsoo, että osatekijä ”rock” on kyseisten merkkien hallitseva osatekijä ja viittauksen kohteena on sama mielikuva, eli merkitys ”kivi” tai ”kallio”. Merkit ovat kantajan mukaan näin ollen keskimääräisen samankaltaiset merkityssisällöltään.

72 Tästä on palautettava mieleen, että kantajan perusteet, joilla se pyrkii osoittamaan, että osatekijä ”rock” on hallitseva osatekijä, on jo hylätty, koska tämän käsitteen erottamiskyky oli heikko kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. edellä oleva 37–41 kohta).

73 On todettava, että kohdeyleisö mieltää etuliitteet ”master”, ”fix”, ”flexi” ja ”cover”, yhdistettynä suffiksiin ”rock”, ”kiven” tai ”kallion” fyysisiksi ominaisuuksiksi tai mineraalivillan omaisuuksiksi tai sen suunnitelluksi käytöksi, kun taas tavaramerkki Rock & Rock nähdään pikemminkin sanaleikkinä ilmaisun ”rock & roll”, joka on musiikkityyli, perusteella.

74 Aikaisemmasta tavaramerkistä CEILROCK on todettava, että kohdeyleisö käsittää ainoastaan osatekijän ”rock” ja ymmärtää sen sen alkuperäismerkityksessä ”kiveksi” tai ”kallioksi”. Tämä merkitys on kaukana rock & rockille annetusta merkityssisällöstä, joka on kuvattu edellä 73 kohdassa.

75 Valituslautakunta on näin ollen katsonut aivan oikein, että kyseisten merkkien välinen merkityssisältöä koskeva samankaltaisuus jää vähäiseksi.

76 Yhteenvetona on todettava, että valituslautakunta on arvioinut oikein, että kyseiset merkit olivat ainoastaan vähäisessä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Perustelut, jotka perustuvat käsitteeseen tavaramerkkien ”sarja” tai tavaramerkkien ”perhe”

77 Valituslautakunta päätyi riidanalaisessa päätöksessä siihen, että kantaja ei voi tukeutua tavaramerkkiperheelle annettuun laajempaan suojaan.

78 Kantaja väittää olevansa sellaisten saksalaisten ja yhteisön tavaramerkkien sarjan haltija, joihin sisältyy sarjan osatekijä ”rock”, jonka ansiosta sen tavaramerkit voidaan tunnistaa. Näin ollen kohdeyleisö yhdistää käsitteen ”rock” kantajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, mikä synnyttää vaaran siitä, että kyseiset merkit sekoitetaan toisiinsa mielleyhtymän takia, etenkin kun kantaja on yritys, joka kuuluu mineraalivillatuotteiden suurimmalle tuottajalle maailmassa. Kantajan mukaan riidanalaisen tavaramerkin toinen osatekijä ”rock” ei esiinny eri paikassa kuin missä se on aikaisemmista tavaramerkeistä koostuvassa perheessä, mikä lisää vielä sekaannusvaaraa.

79 On palautettava mieleen, että vaara mielleyhtymästä on sekaannusvaaran erityistapaus, jolle on tyypillistä, että kohdeyleisö voi pitää kyseessä olevia tavaramerkkejä saman haltijan kahtena tavaramerkkinä, vaikka se ei todennäköisesti suoraan sekoitakaan niitä (ks. tuomio 9.4.2003, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Kok., EU:T:2003:107, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämän kriteerin huomioon ottamiseksi on välttämätöntä, että mitättömyysvaatimus perustuu sellaisten useiden tavaramerkkien olemassaoloon, joiden voidaan niiden yhteisten ominaisuuksien perusteella katsoa kuuluvan samaan sarjaan tai perheeseen (tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV, C-16/06 P, Kok., EU:C:2008:739, 101 kohta). Kuitenkin se, että kyseessä on tavaramerkkisarja tai -perhe, on merkityksellistä vain, jos yhteinen osatekijä on erottamiskykyinen. Näin on siksi, että jos kyseinen osatekijä on kuvaileva, se ei ole omiaan luomaan sekaannusvaaraa (ks. vastaavasti tuomio 6.7.2004, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Kok., EU:T:2004:208, 59 kohta).

80 Ensinnäkin on palautettava mieleen, että unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että tavaramerkkiperheille annettuun laajennettuun suojaan ei voida vedota pätevästi silloin, kun aikaisempien tavaramerkkien yhteinen osatekijä oli paljolti kuvaileva merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Sana, jolla viitataan näiden tavaroiden ja palvelujen luonteeseen, ei nimittäin voi

muodostaa tavaramerkkiperheen yhteistä erottavaa kantaa (ks. vastaavasti tuomio 13.7.2012, Caixa Geral de Depósitos v. SMHV – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, 82 kohta).

81 Näin ollen palautettava mieleen, että osatekijä "rock" on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Näin ollen se ei sovellu edellä 79 ja 80 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiperheen yhteiseksi osatekijäksi.

82 Toiseksi tätä toteamusta tukee 30.1.2014 annettu määräys Industrias Alen v. The Clorox Company (C-422/12 P, Kok., EU:C:2014:57, 45 kohta), jossa unionin tuomioistuin katsoi, että toteamus sekaannusvaaran olemassaolosta tavaramerkkien CLOROX ja CLORALEX välillä ei merkitse sitä, että aikaisemman tavaramerkin haltijalle annettaisiin yksinoikeus kyseessä olevien tavaroiden osalta paljolti kuvailevaan osatekijään "clor", koska sekaannusvaaran olemassaolon johdosta suojataan ainoastaan tiettyä osatekijöiden yhdistelmää eikä tähän yhdistelmään kuuluvaa kuvailevaa osatekijää sellaisenaan.

83 Sarjan osatekijän "rock" sisältämän tavaramerkkiperheen tunnustaminen johtaisi kuitenkin täsmälleen yksinoikeuden antamiseen osatekijälle "rock", joka on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Laajennettu suoja, joka saadaan aikaan tunnustamalla tavaramerkkiperhe, merkitsee käytännössä, ettei kukaan muu talouden toimija voisi rekisteröidä tavaramerkkiä, johon sisältyy osatekijä "rock", ja kyseistä toimijaa voitaisiin mahdollisesti jopa kieltää käyttämästä tätä osatekijää iskulauseissaan ja mainosaineistossaan. Tällaista vapaan kilpailun rajoitusta, joka johtuu englannin peruskäsitteen varaamisesta yhdelle ainoalle talouden toimijalle, ei voida perustella sillä, että sillä korvattaisiin aikaisempien tavaramerkkien haltijan luovia tai mainostarkoituksessa tekemiä ponnisteluita. Nimittäin silloin, kun käytön perusteella lisääntynyttä erottamiskykyä ei ole, edellä mainitun varauksen perusteella saatava kaupallinen arvo ei seuraa tällaisista haltijan ponnisteluista vaan yksinomaan sanan, jolla viitataan kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksiin, kyseisessä kielessä ennalta määritellystä merkityksestä.

84 Kolmanneksi kantaja ei voi pätevästi tukeutua 27.4.2010 annettuun tuomioon UniCredito Italiano v. SMHV – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 ja T-337/06, EU:T:2010:160). Unionin yleinen tuomioistuin korosti nimittäin mainitussa tuomiossa sarjan osatekijän "uni" erottamiskyvyn tärkeyttä merkin kattamien palvelujen osalta ja piti erottamiskykyä sen asteisena, että osatekijä pystyi sellaisenaan synnyttämään kyseisen kohdeyleisön keskuudessa suoran mielleyhtymän kyseiseen sarjaan (edellä mainittu tuomio UNIWB, EU:T:2010:160, 35, 38 ja 39 kohta). Erottamiskyvyn aste ei ole kuitenkaan tämä nyt käsiteltävässä asiassa.

85 Näin on siksi, että osatekijällä "uni" on kylläkin tietty merkitys saksalaiselle keskivertokuluttajalle mutta sitä ei voida liittää suoraan edellä 84 kohdassa mainittuun tuomioon UNIWEB (EU:T:2010:160) johtaneessa asiassa kysymyksessä olleiden aikaisempien tavaramerkkien kattamiin rahoituspalveluihin, erityisesti sijoitusrahastoihin. Sen sijaan osatekijällä "rock", johon on vedottu käsiteltävässä asiassa, viitataan aikaisempien tavaramerkkien kattamien rakennusaineiden ja -palvelujen ominaisuuksiin. Koska tosiseikasto eroaa tässä ratkaisevassa kohdassa, edellä mainitussa tuomiossa hyväksyttyä ratkaisua ei voida soveltaa analogisesti nyt käsiteltävässä asiassa.

86 Tästä seuraa käsiteltävässä asiassa, että koska osatekijä "rock" on paljolti kuvaileva ja kehuva aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, se ei sovellu tavaramerkkiperheen yhteiseksi kannaksi.

87 Täydentävästi on muistutettava siitä, että oikeuskäytännön mukaan on jopa tavaramerkkiperheiden kohdalla niin, että mielleyhtymän vaaran välttämiseksi annettava laajempi suoja myönnetään ainoastaan silloin, kun uudemmalla tavaramerkillä on sellaisia ominaisuuksia, joiden perusteella se voidaan yhdistää sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä osatekijää käytetään haetussa tavaramerkissä merkityssisällöltään erilaisena (ks. vastaavasti

tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Kok., EU:T:2006:65, 126 ja 127 kohta ja edellä 84 kohdassa mainittu tuomio UNIWEB, EU:T:2010:160, 34 kohta).

88 Käsiteltävässä asiassa osatekijällä ”rock” on eri merkityssisältö kuin riidanalaisessa tavaramerkissä Rock & Rock ja aikaisemmissa tavaramerkeissä, koska sillä viitataan riidanalaisessa tavaramerkissä musiikkityyliin sanaleikin yhteydessä, kun sen sijaan aikaisemmissa tavaramerkeissä sillä viitataan ”kiveen”, ”kallioon” tai mineraalivillaan ja tavaramerkkien osatekijöillä ”fix”, ”flexi” ja ”cover” täsmennetään tällöin fyysiset ominaisuudet ja suunniteltu käyttö (ks. edellä oleva 44 ja 73 kohta).

89 Näin ollen kantajan perustelut, jotka perustuvat tavaramerkkien sarjalle tai tavaramerkkien perheelle annettuun laajempaan suojaan, on hylättävä.

Aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky

90 Valituslautakunta yhtyi riidanalaisessa päätöksessä mitättömyysosaston johtopäätöksiin, joiden mukaan aikaisempien tavaramerkkien FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK ja COVERROCK erottamiskyky oli heikko niiden osatekijöiden paljolti kuvailevan luonteen takia ja tavaramerkki CEILROCK oli puolestaan mielikuvituksellinen ilmaisu.

91 Kantaja ei esitä tämän osalta mitään erityisiä perusteita.

92 On palautettava mieleen, että kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä osatekijällä ”rock” viitataan ”kiveen”, ”kallioon” tai mineraalivillaan ja tavaramerkkien osatekijöillä ”fix”, ”flexi” ja ”cover” täsmennetään tällöin fyysiset ominaisuudet ja suunniteltu käyttö (ks. edellä oleva 44 ja 73 kohta). Lisäksi osatekijällä ”master” on kehuva merkitys, jonka yleisö liittää tässä tuomion kohdassa mainitun käsitteen ”rock” merkitykseen. Näin ollen on vahvistettava valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK ja COVERROCK on ainoastaan heikko erottamiskyky.

93 Koska kohdeyleisö ei anna osatekijälle ”ceil” mitään tiettyä merkitystä, sanayhdistelmä CEILROCK on mielikuvituksellinen ilmaisu siten, että sen erottamiskyky on keskimääräinen.

Sekaannusvaara

94 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, ettei kyseisten merkkien välillä ollut sekaannusvaaraa, koska aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky oli tavaramerkkiä CEILROCK, joka oli mielikuvituksellinen ilmaisu, lukuun ottamatta heikko, kyseiset merkit olivat vähäisessä määrin samankaltaisia ja kohdeyleisen tarkkaavaisuustaso oli erityisen korkea.

95 Kantaja kiistää tämän arvioinnin ja vetoaa siihen, että sekaannusvaara on olemassa.

96 Edellä olevasta analyysistä käy ilmi, että kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat osaksi samankaltaisia ja muilta osin vähäisissä määrin samankaltaisia tai erilaisia. Lisäksi kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea, ja kyseiset merkit ovat ainoastaan vähäisessä määrin samankaltaisia; tämä johtuu myös osatekijästä, joka on kyseessä olevien tavaroiden osalta paljolti kuvaileva ja kehuva ja merkkien kattamien palvelujen osalta kehuva. On palautettava mieleen, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on tavaramerkkiä CEILROCK, jonka erottamiskyky on normaali, lukuun ottamatta heikko.

97 Kyseisten merkkien kokonaisarvioinnin yhteydessä – ja kun otetaan huomioon se, että kohdeyleisön tarkkaavaisuustaso on erityisen korkea heidän ostaessaan kyseisiä tavaroita – kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa tai merkityssisältöä koskevat erot ovat riittäviä sen estämiseksi, että siitä

huolimatta, että tietyt kyseisistä tavaroista ovat samankaltaisia, yhteisestä osatekijästä ”rock” johtuvien samankaltaisuuksien seurauksena syntyisi vaara siitä, että saksalainen keskivertokuluttaja ja rakennusalan ammattilaiset sekoittaisivat tavaramerkit toisiinsa (ks. vastaavasti edellä kohdassa 21 mainittu tuomio REDROCK, EU:T:2009:398, 86 kohta).

98 Tästä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä ja näin ollen kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

99 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksän jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Berardis Czúcz Popescu

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2015.

Allekirjoitukset