Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

8 luglio 2015 *

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo Rock & Rock — Marchi nazionali denominativi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, con sede in Gladbeck (Germania), rappresentata da J. Krenzel, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

sostenuto da

Ceramicas del Foix, SA, con sede in Barcellona (Spagna), rappresentata da M. Pérez Serres e R. Guerras Mazón, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 10 luglio 2012 (procedimento R 495/2011-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e la Ceramicas del Foix, SA,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relatore) e A. Popescu, giudici,

cancelliere: I. Drăgan, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2012,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 gennaio 2013,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 2013,

* Lingua processuale: l'inglese.

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2013,

in seguito all'udienza del 6 novembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 12 novembre 2003 la Ceramicas del Foix SA, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo seguente:



3 I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio rientrano segnatamente nelle classi 2, 19 e 27 ai sensi dell'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 2: «Colori, vernici, lacche; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; colori; mordenti; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti»;

— classe 19: «Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici. Tutti i prodotti summenzionati ad eccezione di tutti i prodotti in lana minerale e dei materiali da utilizzarsi come isolanti acustici per la costruzione»;

— classe 27: «Tappeti, zerbini, stuoie, linoleum e altri rivestimenti per pavimenti; tappezzerie per pareti in materie non tessili».

4 Il 10 gennaio 2008 il segno in questione è stato registrato come marchio comunitario (in prosieguo: il «marchio contestato») per i prodotti di cui al precedente punto 3.

5 Il 14 aprile 2008 la Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, ricorrente, ha depositato una domanda di nullità avverso il marchio contestato ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009], in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009].

6 La domanda di nullità si fondava in particolare sui seguenti marchi:

— il marchio denominativo anteriore MASTERROCK, registrato in Germania il 9 luglio 2002 con il numero n. 30212141, per alcuni prodotti e servizi compresi nelle classi 17, 19 e 37;

— il marchio denominativo anteriore FIXROCK, registrato in Germania il 23 agosto 1999 con il numero n. 39920622 per alcuni prodotti compresi nelle classi 6, 17 e 19;

— il marchio denominativo anteriore FLEXIROCK, registrato in Germania il 21 settembre 1994 con il numero n. 2078534, per alcuni prodotti compresi nella classe 19;

— il marchio denominativo anteriore COVERROCK, registrato in Germania il 17 settembre 1997 con il numero n. 39732094 per alcuni prodotti compresi nelle classi 17 e 19;

— il marchio denominativo anteriore CEILROCK, registrato in Germania il 18 giugno 2003 con il numero n. 30306452, per alcuni prodotti compresi nelle classi 6, 17 e 19.

7 I prodotti coperti dai marchi anteriori compresi nelle classi 6, 17 e 19 sono materiali per l'edilizia, realizzati, essenzialmente, a partire dalla lana minerale. Inoltre, il marchio MASTERROCK copre altresì i servizi di «costruzione» e i «servizi d'installazione» compresi nella classe 37.

8 La domanda di dichiarazione di nullità si fondava su tutti i prodotti e i servizi designati dai marchi anteriori ed era diretta contro tutti i prodotti designati dal marchio contestato.

9 Con decisione del 7 febbraio 2011, la divisione di annullamento ha respinto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla ricorrente. Essa ha ritenuto che taluni prodotti coperti dai segni in conflitto presentassero un grado di somiglianza medio, mentre ha ritenuto che altri fossero diversi o vagamente simili. Inoltre, secondo la stessa, i segni in conflitto presentavano un debole grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, ad eccezione del marchio anteriore CEILROCK, che era diverso dal marchio contestato. Tenuto conto anche del livello di attenzione del pubblico di riferimento, la divisione di annullamento ha ritenuto che non sussistesse un rischio di confusione.

10 Il 3 marzo 2011 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'UAMI avverso la decisione della divisione di annullamento.

11 Con decisione del 10 luglio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di annullamento. Essa ha ritenuto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento fosse particolarmente elevato. Essa ha altresì confermato, in sostanza, gli accertamenti della divisione di annullamento quanto alla somiglianza tra i prodotti in questione e i segni in conflitto, sottolineando la natura descrittiva dell'elemento comune «rock». Inoltre, essa ha ritenuto che la protezione ampliata concessa a una famiglia di marchi non fosse applicabile al caso di specie. Pertanto, essa ha constatato l'assenza di un rischio di confusione.

Procedimento e conclusioni

12 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare l'UAMI alle spese.

13 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

14 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce un motivo unico, che verte sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009.

15 Ai sensi di tali articoli, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, un marchio comunitario è dichiarato nullo quando, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 207/2009, si devono intendere per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

16 Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [sentenze del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Racc., EU:T:2003:199, punti da 30 a 33, e del 7 novembre 2013, Three-N-Products/UAMI – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, punto 14].

17 Nel caso di specie, la ricorrente condivide l'affermazione della commissione di ricorso secondo la quale i prodotti designati dai segni in conflitto sono in parte simili e per il resto vagamente simili o diversi. Il Tribunale ritiene che tale analisi sia corretta.

Sul pubblico di riferimento

18 Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda il livello di attenzione del pubblico di riferimento, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, si ritiene che il consumatore medio dei prodotti e dei servizi di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Racc., EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

19 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che il territorio di riferimento fosse la Germania, paese in cui i marchi anteriori sono stati registrati e sono protetti, e che il pubblico di riferimento fosse composto da consumatori tedeschi medi e da professionisti del settore della costruzione. Secondo la stessa, il livello medio di attenzione del pubblico sarebbe particolarmente elevato al momento dell'acquisto considerati il prezzo, la tecnicità e la presunta lunga durata dei prodotti di cui trattasi.

20 La ricorrente non contesta tale ragionamento.

21 Occorre sottolineare che i prodotti designati, che sono in gran parte materiali per l'edilizia, non sono destinati ad essere utilizzati quotidianamente da consumatori medi. La loro tecnicità richiede una scelta precisa e informata, indipendentemente dal prezzo e dalla quantità dei prodotti venduti. Inoltre, il semplice fatto che un tipo di prodotto non sia acquistato regolarmente dal consumatore tende a dimostrare che il livello di attenzione di quest'ultimo sarà piuttosto elevato. Va aggiunto che, anche se

una parte dei prodotti in questione è accessibile al grande pubblico, è poco frequente che l'acquisto sia fatto da semplici consumatori, i quali affidano generalmente tale compito a un professionista o si fanno consigliare da consumatori il cui livello di conoscenza della materia sia superiore alla media [v., in tal senso, sentenza del 13 ottobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, punti 45 e 46].

22 Va aggiunto che per il pubblico di riferimento le conoscenze sulle caratteristiche, sulla qualità e sulla fonte commerciale dei materiali per l'edilizia sono di massima importanza poiché tali prodotti – una volta integrati in un immobile – spesso possono essere sostituiti solo a costi elevati. Inoltre, la loro cattiva qualità può causare danni all'immobile, il che può richiedere un intervento costoso. Per tali motivi, è ragionevole prevedere che anche il consumatore medio, che non affida il compito di selezionare tali prodotti a un professionista, effettui ricerche su internet sui prodotti in questione e sia, in ogni caso, interessato alla provenienza e all'identità del fabbricante di tali prodotti.

23 Lo stesso dicasi per quanto concerne i servizi per l'edilizia contraddistinti dal marchio MASTERROCK, la cui scelta implica una selezione precisa e informata e richiede un elevato livello di attenzione da parte del pubblico di riferimento.

24 Di conseguenza, occorre confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale il livello di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato.

Sul confronto dei segni

25 La ricorrente contesta alla commissione di ricorso di avere erroneamente valutato la somiglianza dei segni in conflitto e il carattere descrittivo dell'elemento «rock» per i prodotti del settore dell'edilizia.

26 Occorre ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non ne esamina i vari dettagli (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C-334/05 P, Racc., EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

27 La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l'impressione globale prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi (v. sentenza UAMI/Shaker, punto 26 supra, EU:C:2007:333, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Solamente quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili si può valutare la somiglianza sulla sola base dell'elemento dominante (sentenze UAMI/Shaker, punto 26 supra, EU:C:2007:333, punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punto 42). Ciò avverrebbe, in particolare, quando tale componente è in grado, da sola, di dominare l'immagine del marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., EU:C:2007:539, punto 43).

– Osservazioni preliminari

28 Secondo la giurisprudenza, per valutare il carattere distintivo degli elementi di un marchio occorre prendere in considerazione la loro maggiore o minore capacità a concorrere ad identificare i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e, quindi, a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. Nell'ambito di tale valutazione vanno prese in considerazione, in particolare, le qualità intrinseche dell'elemento di cui trattasi, per accertare se esso sia privo o no di qualsiasi carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato [sentenze del 13 giugno 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Raffigurazione di una pelle di mucca), T-153/03, Racc., EU:T:2006:157, punto 35, e del 27 febbraio 2008, Citigroup/UAMI – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, punto 66].

29 Inoltre, l'individuazione degli elementi denominativi comprensibili al consumatore rileva dal punto di vista dell'accertamento della somiglianza fonetica, visiva e concettuale tra i segni in conflitto [v., in tal senso, sentenza del 25 giugno 2010, MIP Metro/UAMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Racc., EU:T:2010:256, punti 37 e 38].

30 In primo luogo, va ricordato che la commissione di ricorso ha confermato l'analisi della divisione di annullamento secondo cui il pubblico di riferimento identificherebbe l'elemento «rock» come un termine comprensibile, così come gli elementi «master», «fix», «flexi» e «cover», che appartengono al vocabolario di base della lingua inglese.

31 Tale approccio, approvato dalla ricorrente, dev'essere confermato.

32 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'elemento «rock», comune nei segni in conflitto, descrivesse i prodotti designati. Invero, il pubblico tedesco interessato ai prodotti designati dai segni in conflitto è in grado di comprendere il significato del termine «rock», come facente riferimento, in particolare, a una pietra, il che rinvia ai materiali per l'edilizia.

33 La ricorrente contesta tale ragionamento e ritiene che l'elemento comune «rock» sia dominante nei marchi anteriori.

34 In primo luogo, la ricorrente sostiene che il Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) ha registrato, con il numero 30229274, il marchio tedesco Rock e numerosi marchi che contengono l'elemento «rock», quali MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK. Ciò costituirebbe una prova del fatto che il pubblico tedesco non percepisce il termine «rock» come designante prodotti appartenenti all'industria edilizia, quali i prodotti che rientrano nella classe 19. Del pari, l'UAMI avrebbe pubblicato la domanda di marchio n. 6885594 che aveva ad oggetto solo il segno ROCK.

35 A tal riguardo, è sufficiente ricordare che il solo fatto che un marchio sia stato registrato come marchio nazionale o comunitario non esclude che esso sia ampiamente descrittivo o, in altri termini, che esso presenti solamente un carattere distintivo intrinseco debole rispetto ai prodotti e ai servizi designati (v. sentenza REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

36 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, nella mente del pubblico di riferimento di lingua tedesca, il termine «rock» ha un significato preciso, che corrisponde al termine «gonna» in tedesco, o richiamerebbe un genere musicale, ma non sarebbe intesa con il significato di «pietra».

37 È opportuno ricordare che l'inglese è una lingua di diffusione mondiale, utilizzata anche nell'industria edilizia. Anche laddove il consumatore medio tedesco non abbia una conoscenza approfondita dell'inglese, il termine «rock» fa parte delle parole inglesi elementari e sia i professionisti sia i consumatori assocerebbero tale termine a quello di «pietra» (sentenza REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 53).

38 Inoltre, va rilevato che almeno una parte dei materiali per l'edilizia designati dal marchio contestato e la quasi totalità dei prodotti designati dai marchi anteriori sono fabbricati a partire da materie prime a base di pietra che, specialmente nel loro stato naturale, possono essere facilmente associate dal pubblico di riferimento al termine «rock», anche nel senso di «roccia» o «scogliera», per cui tale termine è ampiamente descrittivo (sentenza REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 54).

39 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall'argomento della ricorrente secondo cui il termine «rock» in tedesco assume altri significati, ossia la denominazione di un genere musicale e di un capo di abbigliamento femminile. Infatti, ai fini della valutazione del carattere distintivo o descrittivo del segno, bisogna tenere conto del significato di tale segno, che fa riferimento ai prodotti contrassegnati o che designa una delle loro caratteristiche (sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C-191/01 P, Racc., EU:C:2003:579, punto 32, e REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 55).

40 Inoltre, nel caso di specie, il termine «rock» trasmette anche un messaggio elogiativo con riguardo alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi designati che si riferiscono segnatamente ai materiali edili e all'attività edilizia, in quanto si può intendere che tale termine alluda alla solidità e alla stabilità delle rocce o di altre formazioni di pietra. Orbene, un termine elogiativo che fa riferimento alle caratteristiche dei prodotti o dei servizi designati non è dotato, rispetto a questi ultimi, di un elevato carattere distintivo intrinseco [v., in tal senso, sentenze del 16 gennaio 2008, Inter-Ikea/UAMI – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, punto 51, e REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 56].

41 Ne consegue che l'elemento comune «rock» è ampiamente descrittivo e/o elogiativo dei prodotti e servizi designati dai segni in conflitto, cosicché il suo carattere distintivo intrinseco risulta soltanto debole, come la commissione di ricorso ha correttamente affermato.

42 In terzo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto che anche gli altri elementi presenti nei marchi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK e COVERROCK avessero un carattere distintivo debole. Secondo la stessa, il pubblico di riferimento di lingua tedesca associa mentalmente i primi elementi dei suddetti segni alle eventuali caratteristiche che possiede la lana di roccia, ossia la flessibilità («flexi»), la sua capacità di essere rapidamente fissata sui muri («fix»), la sua qualità superiore («master») o il suo uso ai fini di copertura («cover»). I termini corrispondenti a tali elementi denominativi appartengono all'inglese di base e, inoltre, sono analoghi ai termini tedeschi «fix», «flexibel» e «Meister». Inoltre, «cover» è un inglesismo che è entrato a far parte della lingua tedesca.

43 La ricorrente condivide tali considerazioni.

44 Il Tribunale ritiene che il pubblico di riferimento assocerà gli elementi «flexi», «fix», «master» e «cover» alle caratteristiche fisiche dei materiali per l'edilizia e, in particolare, a quelle della lana minerale o, nel caso dell'elemento «cover», all'uso previsto degli stessi. Poiché sono ampiamente descrittivi ed elogiativi, tali elementi possiedono solamente un carattere distintivo debole, pertanto l'analisi della commissione di ricorso va confermata.

– Sull'aspetto visivo del confronto

45 Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che, nonostante la presenza del suffisso «rock» in ciascuno dei segni in questione, il loro grado di somiglianza fosse ridotto sotto un duplice profilo, a causa, da un lato, dei loro prefissi diversi e, dall'altro, dell'elemento grafico del marchio contestato, separato dalla «e commerciale». Pertanto, nell'impressione visiva complessiva, i segni presenterebbero un grado di somiglianza debole.

46 La ricorrente contesta tale affermazione.

47 In primo luogo, essa ritiene che gli elementi «master», «fix», «flexi» e «cover» siano descrittivi rispetto ai prodotti e ai servizi in questione e che gli elementi grafici nel marchio contestato siano trascurabili. Pertanto, l'elemento «rock» sarebbe dominante sia nei marchi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK e COVERROCK sia nel marchio contestato Rock & Rock. Posto che gli elementi dominanti sono identici, i segni in conflitto presenterebbero un elevato grado di somiglianza dal punto di vista visivo.

48 Ai fini della valutazione del carattere dominante di una o più determinate componenti di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre e in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Racc., EU:T:2002:261, punto 35].

49 Va ricordato che sia l'elemento denominativo «rock» sia gli elementi denominativi «master», «fix», «flexi» e «cover» sono ampiamente descrittivi e elogiativi dei prodotti e servizi interessati (v. i precedenti punti 41 e 44).

50 Inoltre, secondo la giurisprudenza, il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla parte iniziale delle parole [sentenza del 17 marzo 2004, El Corte Inglès/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Racc., EU:T:2004:79, punto 81].

51 Orbene, nel caso di specie, la parte iniziale dei marchi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK e COVERROCK è costituita dagli elementi denominativi «master», «fix», «flexi» e «cover».

52 Quindi, la tesi della ricorrente secondo cui l'elemento denominativo «rock» è dominante nei predetti marchi anteriori va respinta.

53 Per quanto riguarda il marchio anteriore CEILROCK, l'elemento «ceil» non ha un significato che rinvia ai prodotti interessati, diversamente dall'elemento «rock». Inoltre, l'elemento «ceil» è posizionato all'inizio del marchio. Pertanto, il pubblico di riferimento, che percepisce i segni visivamente, presta molta più attenzione a tale elemento piuttosto che all'elemento comune «rock».

54 Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo al carattere dominante dell'elemento «rock» nei marchi anteriori va respinto.

55 In secondo luogo, è opportuno evidenziare che, data l'assenza di elementi dominanti, la commissione di ricorso ha confrontato i marchi controversi esaminando ciascun marchio nel suo insieme.

56 Tale approccio va confermato, alla luce della giurisprudenza citata al precedente punto 27.

57 È giocoforza constatare che i segni in conflitto sono identici con riguardo al loro secondo elemento denominativo «rock», ma diversi con riguardo gli elementi iniziali denominativi, poiché anche il marchio contestato inizia con l'elemento «rock», mentre gli elementi iniziali dei marchi anteriori sono «master», «fix», «flexi», «cover» e «ceil».

58 Inoltre, come correttamente affermato dalla commissione di ricorso, anche se la presentazione grafica del marchio Rock & Rock non è particolarmente fantasiosa, essa distingue tuttavia l'impressione visiva generata da tale marchio da quella generata dai marchi anteriori. Lo stesso vale per quanto riguarda la «e commerciale» che separa i due elementi del marchio contestato.

59 Del resto, se è vero che l'elemento iniziale del marchio contestato è altresì «rock», presente alla fine dei marchi anteriori, va sottolineato che la duplicazione dell'elemento «rock» costituisce una presentazione inusuale che differenzia ulteriormente l'impressione visiva generata da tale marchio da quella generata dai marchi anteriori. Pertanto, la predetta duplicazione impedisce che il prefisso del marchio contestato corrisponda al suffisso dei marchi anteriori.

60 Tenuto conto di tali considerazioni, la decisione impugnata deve essere confermata, concludendo che la somiglianza visiva tra i segni in conflitto è debole.

– Sull'aspetto fonetico del confronto

61 Per quanto attiene al confronto sul piano fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto che l'assonanza tra i suffissi dei segni fosse ridotta dai loro diversi prefissi. Inoltre, essa ha ritenuto che i prefissi dei segni in questione contenessero vocali diverse, salvo unicamente la lettera «o» nell'elemento «cover». Pertanto, essa ha ritenuto che il grado di somiglianza fonetica fosse debole.

62 La ricorrente contesta tale ragionamento e afferma che i segni in questione presentano un elevato grado di somiglianza dal punto di vista fonetico.

63 Essa prende come esempio il marchio anteriore COVERROCK. Secondo la ricorrente, la sequenza di vocali e il numero dei suoni sono identici nel caso di COVERROCK e di Rock & Rock. La pronuncia dell'elemento «koverrok» sarebbe quindi molto simile a quella dell'elemento «rokentrok» e sarebbe molto difficile per il pubblico di riferimento distinguere tali marchi, soprattutto in un ambiente industriale o edilizio rumoroso o laddove i marchi siano pronunciati per telefono.

64 Va rilevato che i segni COVERROCK e Rock & Rock sono composti da tre sillabe e che la sequenza di vocali «o», «e» e «o» è la stessa, ove siano prese in considerazione le regole tedesche di pronuncia.

65 Tuttavia, la prima parte (cover) del marchio anteriore in questione contiene una sequenza di consonanti «k», «v» e «r» completamente diversa da quella del marchio contestato «r», «kk», «n» e «d». Va aggiunto che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 50, il consumatore attribuisce di regola maggiore importanza alla parte iniziale dei segni.

66 Pertanto, i segni COVERROCK e Rock & Rock presentano un grado di somiglianza debole dal punto di vista fonetico.

67 Va aggiunto che gli altri marchi anteriori MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK e CEILROCK sono ancor meno simili a Rock & Rock, dal momento che la sequenza dei suoni che essi contengono è ben diversa da quella del marchio contestato.

68 Del resto, la ricorrente non può validamente appellarsi alla situazione ambientale. Infatti, la scelta dei materiali per l'edilizia avviene in un momento distinto da quello dei lavori fisici di costruzione e non vi è nulla che lasci pensare che la scelta dei prodotti e dei servizi di cui trattasi avvenga in un cantiere o solo sulla base di informazioni ricevute oralmente. Inoltre, la comunicazione telefonica non impedisce affatto che il pubblico di riferimento percepisca le marcate differenze di pronuncia dei segni in conflitto.

69 Alla luce di tali considerazioni, va confermata l'osservazione della commissione di ricorso secondo cui il grado di somiglianza fonetica dei segni in conflitto è debole.

– Sull'aspetto concettuale del confronto

70 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha richiamato l'attenzione sul carattere descrittivo delle componenti dei segni in conflitto, ad eccezione dell'elemento «ceil». Essa ha constatato che l'elemento comune «rock» rinviava, nel caso dei marchi anteriori, alla lana minerale («rockwool» in inglese), che è la materia prima principale dei prodotti designati dai marchi anteriori. Gli elementi «master», «flexi», «fix» e «cover» richiamerebbero le caratteristiche o gli usi della lana di roccia. Nel caso del marchio contestato, l'elemento «rock» richiamerebbe piuttosto un genere musicale, poiché il pubblico di riferimento assocerebbe Rock & Rock all'espressione «rock and roll», e percepirebbe il marchio contestato come un gioco di parole. Pertanto, il grado di somiglianza, dal punto di vista concettuale, sarebbe debole.

71 La ricorrente contesta tale ragionamento. Essa sostiene che l'elemento «rock» è dominante nei segni in conflitto e rinvia alla stessa idea, ossia al significato di «pietra» o di «roccia». Esisterebbe dunque tra tali segni un grado di somiglianza medio dal punto di vista concettuale.

72 Va ricordato che gli argomenti della ricorrente intesi a dimostrare il carattere dominante dell'elemento «rock» sono stati già respinti, tenuto conto della capacità distintiva debole di tale termine rispetto ai prodotti e ai servizi interessati (v. i precedenti punti da 37 a 41).

73 Inoltre, va osservato che i prefissi «master», «fix», «flexi» e «cover», accostati al suffisso «rock», sono associati, da parte del pubblico di riferimento, alle caratteristiche fisiche di una «pietra» o di una «roccia» oppure alle caratteristiche o all'uso previsto della lana minerale, mentre il marchio Rock & Rock è percepito piuttosto come un gioco di parole in base all'espressione «rock & roll», che è un genere musicale.

74 Quanto al marchio anteriore CEILROCK, solamente l'elemento «rock» è inteso dal pubblico di riferimento nel suo significato originale di «pietra» o di «roccia». Tale significato è lontano dal valore concettuale di «rock & rock» descritto nel precedente punto 73.

75 Pertanto, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la somiglianza concettuale tra i segni in conflitto fosse debole.

76 In sintesi, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, sussistesse solamente un grado di somiglianza debole tra i segni in conflitto.

Sull'argomento relativo alla nozione di «serie» o «famiglia» di marchi

77 Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha concluso che la ricorrente non può basarsi sulla protezione ampliata concessa a una famiglia di marchi.

78 La ricorrente sostiene di essere titolare di una serie di marchi tedeschi e comunitari che contengono l'elemento seriale «rock» che consente di riconoscere i suoi marchi. Pertanto, essa ritiene che il pubblico di riferimento assocerà il termine «rock» ai suoi marchi anteriori, il che creerà un rischio di confusione per associazione dei segni controversi, tanto più che essa è un'impresa che appartiene al primo produttore mondiale di prodotti di lana minerale. Essa sostiene che il secondo elemento «rock» del marchio contestato non appare in una posizione diversa da quella che assume nella famiglia di marchi anteriori, il che accentua il rischio di confusione.

79 Va ricordato che il rischio di associazione costituisce un'ipotesi specifica del rischio di confusione, caratterizzato dalla circostanza che i marchi in questione, pur non potendo esser confusi direttamente dal pubblico interessato, potrebbero essere percepiti come due marchi del medesimo titolare [v. sentenza del 9 aprile 2003, Durferrit/UAMI – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Racc., EU:T:2003:107,

punto 60 e giurisprudenza ivi citata]. Al fine di tener conto di tale criterio, è necessario che la domanda di nullità sia fondata sull'esistenza di più marchi che presentano caratteristiche comuni che permettono di considerarli parte di una medesima serie o famiglia di marchi (sentenza del 18 dicembre 2008, Les Éditions Albert René/UAMI, C-16/06 P, Racc., EU:C:2008:739, punto 101). Tuttavia, il fattore della serie o della famiglia di marchi rileva solo se l'elemento comune è distintivo. Infatti, se tale elemento è descrittivo, non è idoneo a far sorgere un rischio di confusione [v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 2004, Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Racc., EU:T:2004:208, punto 59].

80 In primo luogo, va ricordato che il Tribunale ha già statuito che la protezione ampliata concessa a una famiglia di marchi non poteva essere correttamente invocata laddove l'elemento comune dei marchi anteriori fosse ampiamente descrittivo rispetto ai prodotti e ai servizi designati. Infatti, un termine che rinvia alla natura di tali prodotti e servizi non può costituire il tronco comune distintivo di una famiglia di marchi [v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2012, Caixa Geral de Depósitos/UAMI – Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, punto 82].

81 Va ricordato che l'elemento «rock» è ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori. Pertanto, ai sensi della giurisprudenza citata ai precedenti punti 79 e 80, esso non è idoneo ad essere l'elemento comune di una famiglia di marchi.

82 In secondo luogo, tale valutazione è confermata dall'ordinanza del 30 gennaio 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Racc., EU:C:2014:57, punto 45), nella quale la Corte ha statuito che la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi CLOROX e CLORALEX non comporterebbe la concessione al titolare di un marchio anteriore di un monopolio sull'elemento «clor», ampiamente descrittivo dei prodotti in questione, dal momento che l'esistenza di un rischio di confusione comportava unicamente la tutela di una determinata combinazione di elementi, senza tuttavia tutelare, in quanto tale, un elemento descrittivo facente parte di detta combinazione.

83 Orbene, il riconoscimento della famiglia di marchi contenenti l'elemento seriale «rock» comporterebbe precisamente la monopolizzazione dell'elemento «rock», che è ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori. La protezione ampliata per il riconoscimento della presenza di una famiglia di marchi significherebbe che, in pratica, nessun altro operatore potrebbe registrare un marchio contenente l'elemento «rock» e potrebbe vedersi eventualmente proibito l'uso di tale elemento nei propri slogan e nel proprio materiale pubblicitario. Una simile restrizione alla libera concorrenza, che deriverebbe dal fatto di riservare un termine di base della lingua inglese a un solo operatore economico, non può essere giustificata dall'obiettivo di ricompensare gli sforzi creativi o promozionali del titolare dei marchi anteriori. Infatti, laddove non si tratti di un carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, il valore commerciale che costituisce la suddetta esclusività non è il risultato di siffatti sforzi del titolare, ma unicamente quello del significato del termine, prestabilito dalla lingua in questione, che rinvia alle caratteristiche dei prodotti e dei servizi in questione.

84 In terzo luogo, la ricorrente non può validamente invocare la sentenza del 27 aprile 2010, UniCredito Italiano/UAMI – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 e T-337/06, EU:T:2010:160). Infatti, in tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato l'importanza del carattere distintivo dell'elemento seriale «uni» in relazione ai servizi richiesti e ha ritenuto che tale carattere fosse di un livello tale per cui l'elemento poteva indurre, di per sé, a determinare, nella mente del pubblico di riferimento, un'associazione diretta alla serie invocata (sentenza UNIWEB, cit., EU:T:2010:160, punti 35, 38 e 39). Orbene, nel caso di specie non si ravvisa un carattere distintivo di simile livello.

85 Invero, l'elemento «uni» possiede, certamente, un significato per il consumatore medio tedesco, ma non può essere confrontato direttamente con i servizi finanziari, in particolare con i fondi di investimento, designati dai marchi anteriori nella causa che ha dato origine alla sentenza UNIWEB, punto 84 supra (EU:T:2010:160). L'elemento «rock» invocato nel caso di specie rinvia invece alle

caratteristiche dei materiali e dei servizi di costruzione designati dai marchi anteriori. Pertanto, dal momento che il contesto fattuale è diverso con riferimento a detto punto fondamentale, la soluzione adottata in tale sentenza non può essere applicata nella presente causa.

86 Ne consegue che, nel caso di specie, essendo l'elemento «rock» ampiamente descrittivo e elogiativo dei prodotti e servizi designati dai marchi anteriori, esso non è idoneo a costituire l'elemento tronco comune di una famiglia di marchi.

87 A titolo aggiuntivo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, anche in presenza di una famiglia di marchi, la protezione ampliata finalizzata ad evitare un rischio di associazione viene concessa solo nel caso in cui il marchio più recente presenti caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla serie. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio richiesto con un contenuto semantico distinto [v., in tal senso, sentenze del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Racc., EU:T:2006:65, punti 126 e 127, e UNIWEB, punto 84 supra, EU:T:2010:160, punto 34].

88 Orbene, nel caso di specie, l'elemento «rock» ha un diverso contenuto semantico nel marchio contestato Rock & Rock e nei marchi anteriori, dal momento che esso rinvia a un genere musicale nell'ambito di un gioco di parole per quanto concerne il marchio contestato, mentre nei marchi anteriori esso richiama una «pietra», una «roccia» o piuttosto la lana minerale, i cui elementi «fix», «flexi» e «cover» precisano le caratteristiche fisiche o l'uso previsto (v. i precedenti punti 44 e 73).

89 Pertanto, gli argomenti della ricorrente relativi alla protezione ampliata concessa a una serie o a una famiglia di marchi devono essere respinti.

Sul carattere distintivo dei marchi anteriori

90 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha accolto le conclusioni della divisione di annullamento secondo cui il carattere distintivo dei marchi anteriori FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK e COVERROCK era debole, in ragione data la natura ampiamente descrittiva dei loro elementi, mentre il marchio CEILROCK era di fantasia.

91 La ricorrente non adduce alcuna argomentazione a tal riguardo.

92 Va ricordato che, in tutti i marchi anteriori, l'elemento «rock» richiama una «pietra», una «roccia» o piuttosto la lana minerale, i cui elementi «fix», «flexi» e «cover» precisano le caratteristiche fisiche o l'uso previsto (v. i precedenti punti 44 e 73). Inoltre, l'elemento «master» possiede un significato elogiativo che sarà collegato, dal pubblico, al significato del termine «rock» sopramenzionato. Pertanto, va confermata la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i marchi anteriori FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK e COVERROCK possiedono solo un carattere distintivo debole.

93 Del resto, dal momento che il pubblico di riferimento non attribuisce alcun significato determinato all'elemento «ceil», la combinazione denominativa CEILROCK è di fantasia, cosicché essa possiede un carattere distintivo medio.

Sul rischio di confusione

94 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, tenuto conto del carattere distintivo debole dei marchi anteriori, ad eccezione del marchio CEILROCK che è di fantasia, della somiglianza debole tra i segni in conflitto e del livello di attenzione particolarmente elevato del pubblico di riferimento, tra i segni in conflitto non sussistesse alcun rischio di confusione.

95 La ricorrente contesta tale valutazione sostenendo che sussiste un rischio di confusione.

96 Dalla precedente analisi emerge che i prodotti designati dai segni in conflitto sono in parte simili e, per il resto presentano un grado di somiglianza debole o sono diversi. Inoltre, il livello di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato e sussiste solo un grado di somiglianza debole tra i segni in conflitto, che discende, in più, da un elemento ampiamente descrittivo ed elogiativo dei servizi designati. Infine, va ricordato che il carattere distintivo dei marchi anteriori è debole, ad eccezione del marchio CEILROCK, il cui carattere distintivo è normale.

97 Nell'ambito di una valutazione globale dei segni in conflitto, tenuto conto del fatto che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è particolarmente elevato al momento dell'acquisto dei prodotti designati, le differenze visive, fonetiche e concettuali che separano i segni in conflitto sono sufficienti, nonostante la somiglianza di taluni prodotti designati, a impedire che le somiglianze derivanti dell'elemento comune «rock» comportino un rischio di confusione nella mente del consumatore medio tedesco e dei professionisti del settore dell'edilizia (v., in tal senso, sentenza REDROCK, punto 21 supra, EU:T:2009:398, punto 86).

98 Di conseguenza, occorre respingere il motivo unico della ricorrente e, pertanto, il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

99 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, poiché è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese sostenute dall'UAMI e dall'interveniente, conformemente alle loro domande.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG è condannata alle spese.

Berardis Czúcz Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'8 luglio 2015.

Firme