ARREST VAN HET GERECHT (Negende kamer)

8 juli 2015 *

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk Rock & Rock — Oudere nationale woordmerken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK en CEILROCK — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, gevestigd te Gladbeck (Duitsland), vertegenwoordigd door J. Krenzel, advocaat,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door L. Rampini als gemachtigde,

verweerder,

ondersteund door

Ceramicas del Foix, SA, gevestigd te Barcelona (Spanje), vertegenwoordigd door M. Pérez Serres en R. Guerras Mazón, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 10 juli 2012 (zaak R 495/2011-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG en Ceramicas del Foix, SA,

wijst

HET GERECHT (Negende kamer),

samengesteld als volgt: G. Berardis, president, O. Czúcz (rapporteur) en A. Popescu, rechters,

griffier: I. Drăgan, administrateur,

gezien het op 28 september 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 9 januari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 4 januari 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 15 april 2013 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

na de terechtzitting op 6 november 2014,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 12 november 2003 heeft interveniënte, Ceramicas del Foix, SA, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldteken:



3 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren met name tot de klassen 2, 19 en 27 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 2: „Verven, vernissen, lakken; roestwerende middelen en houtconserveringsmiddelen; verfmaterialen; beitsen; natuurlijke harsen als grondstof; metalen in blad- en poedervorm voor schilders, decorateurs, drukkers en kunstenaars”;

— klasse 19: „Bouwmaterialen, niet van metaal; onbuigzame buizen, niet van metaal, voor de bouw; asfalt, pek en bitumen; verplaatsbare constructies, niet van metaal; monumenten, niet van metaal; met uitzondering van allerlei soorten producten van minerale wol en geluidswerende bouwmaterialen”;

— klasse 27: „Tapijten, vloermatten, matten, linoleum en andere vloerbedekking; behang, niet van textielmateriaal”.

4 Op 10 januari 2008 is het betrokken teken voor de hierboven in punt 3 vermelde waren als gemeenschapsmerk ingeschreven (hierna: „het litigieuze merk”).

5 Op 14 april 2008 heeft verzoekster, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, verzocht om nietigverklaring van het litigieuze merk op basis van artikel 52, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009] juncto artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009].

6 De vordering tot nietigverklaring was met name op de volgende merken gebaseerd:

— het oudere woordmerk MASTERROCK, dat op 9 juli 2002 in Duitsland onder nummer 30212141 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 17, 19 en 37;

— het oudere woordmerk FIXROCK, dat op 23 augustus 1999 in Duitsland onder nummer 39920622 werd ingeschreven voor waren van de klassen 6, 17 en 19;

— het oudere woordmerk FLEXIROCK, dat op 21 september 1994 in Duitsland onder nummer 2078534 werd ingeschreven voor waren van klasse 19;

— het oudere woordmerk COVERROCK, dat op 17 september 1997 in Duitsland onder nummer 39732094 werd ingeschreven voor waren van de klassen 17 en 19;

— het oudere woordmerk CEILROCK, dat op 18 juni 2003 in Duitsland onder nummer 30306452 werd ingeschreven voor waren van de klassen 6, 17 en 19.

7 De waren van de klassen 6, 17 en 19 waarop de oudere merken betrekking hebben, zijn bouwmaterialen die voornamelijk op basis van minerale wol worden vervaardigd. Daarnaast heeft het merk MASTERROCK eveneens betrekking op de diensten van „wegenbouw” en de „installatiediensten” van klasse 37.

8 De vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op alle door de oudere merken aangeduide waren en diensten en was gericht tegen alle door het litigieuze merk aangeduide waren.

9 Bij beslissing van 7 februari 2011 heeft de nietigheidsafdeling verzoeksters vordering tot nietigverklaring afgewezen. Zij was van mening dat bepaalde door de conflicterende tekens aangeduide waren in gemiddelde mate soortgelijk waren, terwijl andere verschillend of in beperkte mate soortgelijk waren. Voorts was zij van mening dat de conflicterende tekens – met uitzondering van het oudere merk CEILROCK, dat verschilde van het litigieuze merk – visueel, fonetisch en begripsmatig in geringe mate overeenstemden. Mede gelet op het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek heeft zij geconcludeerd dat er geen sprake was van verwarringsgevaar.

10 Op 3 maart 2011 heeft verzoekster bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.

11 Bij beslissing van 10 juli 2012 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd. Zij kwam tot de slotsom dat het relevante publiek een bijzonder hoog aandachtsniveau had. Eveneens heeft zij, met nadruk op de beschrijvende aard van het gemeenschappelijke element „rock”, in wezen ingestemd met de vaststellingen van de nietigheidsafdeling met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en de overeenstemming van de conflicterende tekens. Voorts heeft zij vastgesteld dat de aan merkenfamilies geboden ruimere bescherming in casu geen toepassing kon vinden. Zij heeft dan ook geconstateerd dat er geen sprake was van verwarringsgevaar.

Procesverloop en conclusies

12 Verzoekster verzoekt het Gerecht:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM en interveniënte verzoeken het Gerecht:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

14 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster één middel aan: schending van artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.

15 Overeenkomstig die artikelen wordt een gemeenschapsmerk op aanvraag van de houder van een ouder merk nietig verklaard wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, onder a), ii), van verordening nr. 207/2009 onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de aanvraag van het gemeenschapsmerk.

16 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten percipieert en rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [arresten van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr., EU:T:2003:199, punten 30-33, en van 7 november 2013, Three-N-Products/BHIM – Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, punt 14].

17 In casu is verzoekster het eens met de vaststelling van de kamer van beroep dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren deels soortgelijk en voor het overige in beperkte mate soortgelijk, of verschillend zijn. Het Gerecht is van oordeel dat dit een correcte analyse is.

Relevant publiek

18 Met betrekking tot het aandachtsniveau van het relevante publiek blijkt uit de rechtspraak dat in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr., EU:T:2007:46, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

19 In casu was de kamer van beroep van oordeel dat Duitsland, het land waarin de oudere merken waren ingeschreven en beschermd, het relevante grondgebied was, en dat het relevante publiek bestond uit de gemiddelde Duitse consument en het professionele publiek van de bouwsector. Volgens haar heeft het publiek bij de aankoop, wegens de prijs, de gespecialiseerde aard en de verwachte lange houdbaarheid van de betrokken waren, een bijzonder hoog aandachtsniveau.

20 Verzoekster betwist deze beoordeling niet.

21 Benadrukt moet worden dat de aangeduide waren, vooral bouwmaterialen, niet bedoeld zijn om dagelijks door de gemiddelde consument te worden gebruikt. Hun gespecialiseerde aard vergt een precieze en weloverwogen keuze, die losstaat van de prijs en de hoeveelheid van de verkochte waren. Voorts lijkt het enkele feit dat een type waren niet regelmatig door de consument wordt gekocht, aan te tonen dat deze consument een eerder hoog aandachtsniveau heeft. Toegevoegd moet worden dat hoewel een deel van de betrokken waren beschikbaar is voor het grote publiek, het niet vaak voorkomt dat de aankoop geschiedt door de gewone consument, die deze taak doorgaans toevertrouwt aan een vakman of advies inwint bij consumenten die ter zake meer dan gemiddeld onderlegd zijn [zie in die zin arrest van 13 oktober 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/BHIM – Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, punten 45 en 46].

22 Voorts zij opgemerkt dat het relevante publiek des te meer op de hoogte is van de kenmerken, de kwaliteit en de commerciële herkomst van bouwmaterialen wanneer deze waren – eens zij in een gebouw zijn verwerkt – vaak slechts mits hoge kosten kunnen worden vervangen. Bovendien kan de slechte kwaliteit ervan schade berokkenen aan het gebouw, hetgeen dure maatregelen kan vergen. Om deze redenen is redelijkerwijs aan te nemen dat zelfs de gemiddelde consument, die zich voor de keuze van die waren niet op een vakman verlaat, de betrokken waren op internet opzoekt en hoe dan ook belangstelling toont voor de herkomst en de identiteit van de fabrikant van die waren.

23 Hetzelfde geldt voor de door het merk MASTERROCK aangeduide bouwdiensten, waarvan de keuze een precieze en weloverwogen selectie impliceert en van het relevante publiek een hoog omzichtigheidsniveau vergt.

24 Bijgevolg moet de conclusie van de kamer van beroep dat het aandachtsniveau van het relevante publiek bijzonder hoog is, worden bevestigd.

Vergelijking van de tekens

25 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij een onjuiste beoordeling heeft verricht van de overeenstemming van de conflicterende tekens en de beschrijvende aard van het element „rock” op het gebied van de waren van de bouwsector.

26 In herinnering moet worden gebracht dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, moet berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr., EU:C:2007:333, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

27 Bij de beoordeling of twee merken overeenstemmen, mag niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in beschouwing worden genomen en met een ander merk worden vergeleken. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door één of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie arrest BHIM/Shaker, punt 26 supra, EU:C:2007:333, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Alleen wanneer alle andere bestanddelen van het merk te verwaarlozen zijn, kan de overeenstemming op basis van enkel het dominerende bestanddeel worden beoordeeld (arrest BHIM/Shaker, punt 26 supra, EU:C:2007:333, punt 42, en arrest van 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, EU:C:2007:539, punt 42). Dit kan met name het geval zijn wanneer dit bestanddeel op zichzelf het

beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen van het merk verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door dat merk wordt opgeroepen (arrest Nestlé/BHIM, reeds aangehaald, EU:C:2007:539, punt 43).

– Opmerkingen vooraf

28 Uit de rechtspraak volgt dat om het onderscheidend vermogen van een bestanddeel van een merk te beoordelen, moet worden nagegaan in hoeverre dit bestanddeel geschikt is om de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van het betrokken element, voor het beantwoorden van de vraag of het al dan niet beschrijvend is voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven [arresten van 13 juni 2006, Inex/BHIM – Wiseman (Afbeelding van een koeienhuid), T-153/03, Jurispr., EU:T:2006:157, punt 35, en van 27 februari 2008, Citigroup/BHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, punt 66].

29 Voorts is de identificatie van voor de consument begrijpelijke woordelementen relevant voor de beoordeling van de fonetische, visuele en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens [zie in die zin arrest van 25 juni 2010, MIP Metro/BHIM – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Jurispr., EU:T:2010:256, punten 37 en 38].

30 In de eerste plaats zij in herinnering gebracht dat de kamer van beroep heeft ingestemd met de beoordeling van de nietigheidsafdeling dat het relevante publiek het element „rock”, alsook de elementen „master”, „fix”, „flexi” en „cover”, die behoren tot de Engelse basiswoordenschat, als begrijpelijke termen identificeert.

31 Deze benadering, waarmee verzoekster instemt, moet worden bevestigd.

32 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het element „rock”, dat gemeenschappelijk is aan de conflicterende tekens, beschrijvend was voor de aangeduide waren. Het Duitse publiek dat belangstelling toont voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren kan het woord „rock” namelijk opvatten als een verwijzing naar een steen, hetgeen refereert aan bouwmaterialen.

33 Verzoekster betwist die opvatting en meent dat het gemeenschappelijke element „rock” dominerend is binnen de oudere merken.

34 Ten eerste voert zij aan dat het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi- en merkenbureau) het Duitse merk Rock onder nummer 30229274 heeft ingeschreven, alsook een groot aantal merken met het element „rock”, zoals MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK en CEILROCK. Volgens haar is dit een feitelijk bewijs dat het Duitse publiek het woord „rock” niet opvat als een verwijzing naar de producten van de bouwsector, zoals de waren van klasse 19. Ook heeft het BHIM merkaanvraag nr. 6885594, die slechts ziet op het teken ROCK, gepubliceerd.

35 In dit verband volstaat het in herinnering te brengen dat het loutere feit dat een merk als nationaal merk of gemeenschapsmerk is ingeschreven, niet uitsluit dat dit merk overwegend beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen bezit voor de aangeduide waren en diensten (zie arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 51 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

36 Ten tweede betoogt verzoekster dat het woord „rock” bij het relevante Duitstalige publiek een precieze betekenis heeft en verwijst naar het woord „rok” in het Duits of naar een muziekstijl, maar niet wordt opgevat in de betekenis van „steen”.

37 In herinnering moet worden gebracht dat het Engels een wereldtaal is die eveneens in de bouwsector wordt gebruikt. Ook al zou de gemiddelde Duitse consument geen grondige kennis van het Engels hebben, de term „rock” maakt deel uit van de Engelse basiswoordenschat, en zowel het professionele publiek als de consument associëren die term met de term „steen” (arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 53).

38 Voorts zij opgemerkt dat minstens een deel van de door het litigieuze merk aangeduide bouwmaterialen en nagenoeg alle door de oudere merken aangeduide waren worden vervaardigd met grondstoffen op basis van steen die, vooral in hun natuurlijke toestand, door het relevante publiek gemakkelijk kunnen worden geassocieerd met de term „rock”, zelfs in de zin van „gesteente” of „rotswand”, zodat die term daarvoor overwegend beschrijvend is (arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 54).

39 Aan deze vaststelling kan niet worden afgedaan door verzoeksters argument dat de term „rock” in het Duits andere betekenissen heeft, te weten de aanduiding van een muziekstijl en een kledingstuk voor vrouwen. Bij de beoordeling van het onderscheidende of beschrijvende karakter van een teken moet namelijk rekening worden gehouden met de betekenis van dat teken die verwijst naar de erdoor aangeduide waren of die wijst op één van de kenmerken van die waren (arrest van 23 oktober 2003, BHIM/Wrigley, C-191/01 P, Jurispr., EU:C:2003:579, punt 32, en arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 55).

40 Voorts is de term „rock” in casu ook lovend over de kenmerken van de aangeduide waren en diensten die met name behoren tot de bouwmaterialen en de bouwnijverheid, aangezien die term kan worden opgevat als een verwijzing naar de degelijkheid en de stabiliteit van rotsen of andere steenformaties. Een lovende term die verwijst naar de kenmerken van de aangeduide waren of diensten heeft echter geen groot intrinsiek onderscheidend vermogen ten aanzien van die waren of diensten [zie in die zin arrest van 16 januari 2008, Inter-Ikea/BHIM – Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, punt 51, en arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 56].

41 Bijgevolg is het gemeenschappelijke element „rock” overwegend beschrijvend en lovend voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten, zodat het slechts over een zwak intrinsiek onderscheidend vermogen beschikt, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld.

42 In de derde plaats heeft de kamer van beroep eveneens geoordeeld dat de andere elementen van de oudere merken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK en COVERROCK een zwak onderscheidend vermogen hadden. De kamer van beroep is van mening dat het relevante Duitstalige publiek de eerste elementen van die tekens associeert met de eventuele kenmerken van steenwol, te weten haar flexibiliteit („flexi”), haar vermogen om snel op muren te worden aangebracht („fix”), haar superieure kwaliteit („master”) of haar dekkingsgebruik („cover”). De met die woordelementen overeenstemmende termen behoren tot de Engelse basiswoordenschat en zijn bovendien analoog aan de Duitse termen „fix”, „flexibel” en „Meister”. Ook „cover” is een anglicisme dat de Duitse taal is binnengedrongen.

43 Verzoeksters onderschrijft die overwegingen.

44 Het Gerecht is van oordeel dat het relevante publiek de elementen „flexi”, „fix”, „master” en „cover” associeert met fysieke kenmerken van bouwmaterialen, inzonderheid met die van minerale wol, of, in het geval van het element „cover”, met hun voorgenomen gebruik. Aangezien zij overwegend beschrijvend en lovend zijn, beschikken die elementen slechts over een zwak onderscheidend vermogen, zodat de analyse van de kamer van beroep moet worden bevestigd.

– Visueel aspect van de vergelijking

45 In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat ondanks de aanwezigheid in elk van de betrokken tekens van het achtervoegsel „rock”, hun overeenstemming in tweeërlei opzicht werd beperkt, ten eerste door hun verschillende voorvoegsels en, ten tweede door het grafische element van het litigieuze merk en de scheiding ervan door een ampersand. Vanuit hun visuele totaalindruk stemmen de tekens dus in geringe mate overeen.

46 Verzoekster betwist deze vaststelling.

47 In de eerste plaats is zij van mening dat de elementen „master”, „fix”, „flexi” en „cover” beschrijvend zijn voor de betrokken waren en diensten en dat de grafische elementen van het litigieuze merk verwaarloosbaar zijn. Bijgevolg is het element „rock” dominerend in zowel de oudere merken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK en COVERROCK als het litigieuze merk Rock & Rock. Aangezien de dominerende bestanddelen identiek zijn, vertonen de conflicterende tekens een grote mate van visuele overeenstemming.

48 Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden bezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr., EU:T:2002:261, punt 35].

49 In herinnering moet worden gebracht dat zowel het woordelement „rock” als de woordelementen „master”, „fix”, „flexi” en „cover” overwegend beschrijvend en lovend zijn voor de betrokken waren en diensten (zie de punten 41 en 44 supra).

50 Bovendien besteedt de consument volgens de rechtspraak normaal gezien meer aandacht besteedt aan het begindeel van de woorden [arrest van 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 en T-184/02, Jurispr., EU:T:2004:79, punt 81].

51 In casu bestaat het begindeel van de oudere merken MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK en COVERROCK uit de woordelementen „master”, „fix”, „flexi” en „cover”.

52 Derhalve kan niet worden ingestemd met verzoeksters stelling dat het woordelement „rock” domineert binnen die oudere merken.

53 Wat het oudere merk CEILROCK betreft, heeft het element „ceil”, anders dan het element „rock”, geen betekenis die naar de betrokken waren verwijst. Bovendien bevindt het element „ceil” zich aan het begin van het merk. Het relevante publiek, dat de tekens visueel waarneemt, besteedt dan ook veel meer aandacht aan dat element dan aan het gemeenschappelijke element „rock”.

54 Hieruit volgt dat verzoeksters argument met betrekking tot het dominerende karakter van het element „rock” in de oudere merken, moet worden afgewezen.

55 In de tweede plaats moet worden benadrukt dat de kamer van beroep, gelet op het ontbreken van dominerende bestanddelen, de betrokken merken heeft vergeleken door elk van die merken in hun geheel te onderzoeken.

56 Die benadering moet, gelet op de hierboven in punt 27 aangehaalde rechtspraak, worden bevestigd.

57 Geconstateerd moet worden dat de conflicterende tekens identiek zijn wat hun tweede woordelement – „rock” – betreft, maar verschillen wat hun eerste woordelementen betreft, aangezien het litigieuze merk eveneens begint met het element „rock”, terwijl de eerste elementen van de oudere merken bestaan uit „master”, „fix”, „flexi”, „cover” en „ceil”.

58 Voorts zij vastgesteld dat de grafische weergave van het merk Rock & Rock weliswaar niet bijzonder denkbeeldig is, maar toch de door de merk gewekte visuele indruk onderscheidt van de door de oudere merken opgeroepen visuele indrukken, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de ampersand die de twee elementen van het litigieuze merk scheidt.

59 Voorts zij benadrukt dat hoewel het eerste element van het litigieuze merk ook bestaat uit „rock”, dat voorkomt aan het einde van de oudere merken, de verdubbeling van het element „rock” een ongebruikelijke weergave is die de door genoemd merk gewekte visuele indruk nog meer doet afwijken van de door de oudere merken opgeroepen visuele indrukken. Aldus neutraliseert die verdubbeling het feit dat het voorvoegsel van het litigieuze merk overeenkomt met het achtervoegsel van de oudere merken.

60 Tegen de achtergrond van die overwegingen moet de bestreden beslissing worden bevestigd en moet worden geconcludeerd dat de conflicterende tekens visueel in geringe mate overeenstemmen.

– Fonetisch aspect van de vergelijking

61 Aangaande het fonetische aspect van de vergelijking heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de assonantie tussen de achtervoegsels van de tekens door hun verschillende voorvoegsels werd beperkt. Voorts heeft zij gesteld dat de voorvoegsels van de betrokken tekens verschillende klinkers bevatten, met als enige uitzondering de letter „o” in het element „cover”. Zij heeft dan ook geoordeeld dat er sprake was van een geringe mate van fonetische overeenstemming.

62 Verzoekster betwist die redenering en betoogt dat de betrokken tekens een hoge graad van fonetische overeenstemming vertonen.

63 Zij geeft het oudere merk COVERROCK als voorbeeld. Volgens haar zijn de opeenvolging van klinkers en het aantal klanken in het geval van COVERROCK en Rock & Rock identiek. De uitspraak van het element „koverrok” gelijkt sterk op die van het element „rokentrok”. Bovendien is het erg moeilijk voor het relevante publiek om die merken te onderscheiden, zeker in een luidruchtige industriële omgeving of bouwomgeving of wanneer die merken per telefoon worden uitgesproken.

64 Opgemerkt moet worden dat, rekening houdende met de Duitse uitspraakregels, de tekens COVERROCK en Rock & Rock bestaan uit drie lettergrepen en dat de opeenvolging van de klinkers „o”, „e” en „o” dezelfde is.

65 Niettemin bevat het begindeel (cover) van het betrokken oudere merk een opeenvolging van de medeklinkers „k”, „v” en „r”, die volkomen verschilt van die van het litigieuze merk „r”, „kk”, „n” en „d”. Toegevoegd moet worden dat de consument, volgens de hierboven in punt 50 aangehaalde rechtspraak, normaal gezien meer aandacht besteedt aan het begindeel van tekens.

66 Bijgevolg stemmen de tekens COVERROCK en Rock & Rock op fonetisch vlak slechts in geringe mate overeen.

67 Daarnaast zij vastgesteld dat de andere oudere merken, MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK en CEILROCK nog minder gelijken op Rock & Rock, aangezien hun opeenvolging van klanken nog meer verschilt van die van het litigieuze merk.

68 Voorts kan verzoekster zich niet rechtsgeldig beroepen op de omgeving. De selectie van bouwmaterialen is namelijk een andere fase dan die van de fysieke bouwwerkzaamheden. Ook wijst niets erop dat de keuze van de betrokken waren en diensten gebeurt op een bouwplaats of enkel op basis van mondeling verkregen informatie. Evenzo staat de mededeling per telefoon geenszins eraan in de weg dat het relevante publiek de opvallende uitspraakverschillen tussen de conflicterende tekens opmerkt.

69 Tegen de achtergrond van deze overwegingen moet worden ingestemd met de vaststelling van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens fonetisch in geringe mate overeenstemmen.

– Begripsmatig aspect van de vergelijking

70 In de bestreden beslissing attendeerde de kamer van beroep op het beschrijvende karakter van de bestanddelen van de conflicterende tekens, met uitzondering van het element „ceil”. Zij heeft geconstateerd dat het gemeenschappelijke element „rock” in het geval van de oudere merken verwees naar minerale wol („rockwool” in het Engels), de voornaamste grondstof van de door de oudere merken aangeduide waren. De elementen „master”, „flexi”, „fix” en „cover” zinspelen volgens haar op de kenmerken of de gebruiken van steenwol. In het geval van het litigieuze merk verwijst het element „rock” echter eerder naar een muziekstijl, aangezien het relevante publiek Rock & Rock met de uitdrukking „rock and roll” associeert en het litigieuze merk als een woordspelletje opvat. Bijgevolg is er sprake van een geringe mate van overeenstemming op begripsmatig vlak.

71 Verzoekster betwist die redenering. Zij betoogt dat het element „rock” binnen de conflicterende tekens domineert en verwijst naar dezelfde gedachte: de betekenis „steen” of „rots”. Volgens haar stemmen die tekens op begripsmatig vlak dan ook in gemiddelde mate overeen.

72 In herinnering moet worden gebracht dat verzoeksters argumenten ten bewijze van het dominerende karakter van het element „rock”, rekening houdend met het zwakke onderscheidende vermogen van die term ten aanzien van de betrokken waren en diensten, reeds zijn afgewezen (zie de punten 37-41 supra).

73 Voorts zij geconstateerd dat het relevante publiek de voorvoegsels „master”, „fix”, „flexi” en „cover”, in combinatie met het achtervoegsel „rock”, associeert met de fysieke eigenschappen van een „steen” of een „rots” of met de kenmerken of het voorgenomen gebruik van minerale wol, terwijl het merk Rock & Rock eerder wordt opgevat als een woordspelletje op basis van de uitdrukking „rock & roll”, die een muziekstijl is.

74 Van het oudere merk CEILROCK begrijpt het relevante publiek enkel het element „rock”, te weten in zijn oorspronkelijke betekenis van „steen” of „rots”. Deze betekenis wijkt sterk af van de hierboven in punt 73 beschreven begripsmatige waarde van „rock & rock”.

75 Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden vastgesteld dat de begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende tekens gering bleef.

76 Samenvattend moet de conclusie luiden dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel, fonetisch en begripsmatig slechts in geringe mate overeenstemden.

Argument inzake het begrip „serie” of „familie” van merken

77 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat verzoekster zich niet kan beroepen op de ruimere bescherming die merkenfamilies wordt geboden.

78 Verzoekster betoogt dat zij houdster is van een serie Duitse merken en gemeenschapsmerken met het seriële element „rock”, op basis waarvan haar merken kunnen worden erkend. Zij is dan ook van mening dat het relevante publiek de term „rock” met haar oudere merken associeert, hetgeen aanleiding geeft tot gevaar voor verwarring door associatie tussen de betrokken tekens, temeer daar zij een onderneming is die deel uitmaakt van ’s werelds grootste producent van minerale wolproducten. Zij betoogt dat het tweede element „rock” van het litigieuze merk geen andere positie inneemt dan in de familie van oudere merken, hetgeen het verwarringsgevaar versterkt.

79 In herinnering moet worden gebracht dat het associatiegevaar een bijzonder geval van verwarringsgevaar is, dat wordt gekenmerkt door het feit dat de betrokken merken, hoewel zij door het relevante publiek niet rechtstreeks kunnen worden verward, als twee merken van dezelfde houder kunnen worden ervaren [zie arrest van 9 april 2003, Durferrit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Jurispr., EU:T:2003:107, punt 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Om rekening te houden met dit criterium moet de vordering tot nietigverklaring gebaseerd zijn op het bestaan van meerdere merken die gemeenschappelijke kenmerken bezitten waardoor zij kunnen worden geacht deel uit te maken van eenzelfde serie of familie van merken (arrest van 18 december 2008, Les Éditions Albert René/BHIM, C-16/06 P, Jurispr., EU:C:2008:739, punt 101). De factor van de serie of familie van merken is echter slechts relevant wanneer het gemeenschappelijke element onderscheidend vermogen bezit. Is dit element beschrijvend, dan kan het immers geen verwarringsgevaar opleveren [zie in die zin arrest van 6 juli 2004, Grupo El Prado Cervera/BHIM – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Jurispr., EU:T:2004:208, punt 59].

80 In de eerste plaats zij in herinnering gebracht dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat men zich niet rechtsgeldig op de aan een merkenfamilie geboden ruimere bescherming kan beroepen wanneer het gemeenschappelijke element van de oudere merken overwegend beschrijvend is voor de aangeduide waren en diensten. Een term die verwijst naar de aard van die waren en diensten kan immers geen onderscheidende gemeenschappelijke basis van een merkenfamilie vormen [zie in die zin arrest van 13 juli 2012, Caixa Geral de Depósitos/BHIM – Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, punt 82].

81 In herinnering moet worden gebracht dat het element „rock” overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten. Bijgevolg kan dat element, overeenkomstig de hierboven in de punten 79 en 80 aangehaalde rechtspraak, niet dienstdoen als gemeenschappelijk element van een merkenfamilie.

82 In de tweede plaats wordt die vaststelling versterkt door de beschikking van 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Jurispr., EU:C:2014:57, punt 45), waarin het Hof heeft geoordeeld dat de vaststelling dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken CLOROX en CLORALEX niet neerkomt op de toekenning aan de houder van het oudere merk van een monopolie op het element „clor”, dat overwegend beschrijvend is voor de betrokken waren, aangezien het bestaan van verwarringsgevaar enkel leidde tot bescherming van een bepaalde elementencombinatie, zonder evenwel een beschrijvend element van die combinatie als dusdanig te beschermen.

83 De erkenning van de merkenfamilie met het seriële element „rock” zou nu juist leiden tot de monopolisering van het element „rock”, dat overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten. De ruimere bescherming door de erkenning van de aanwezigheid van een merkenfamilie zou in de praktijk inhouden dat geen enkele andere marktdeelnemer een merk met het element „rock” zou kunnen inschrijven en dat marktdeelnemers in voorkomend geval zelfs het verbod zou kunnen worden opgelegd om dat element in hun slogans of reclame te gebruiken. Een dergelijke beperking van de vrije mededinging, die zou voortvloeien uit het voorbehouden van een Engelse basisterm aan één enkele marktdeelnemer, is niet te rechtvaardigen vanuit de zorg om de creatieve of publicitaire inspanningen van de houder van de oudere merken te belonen. Wanneer er geen sprake is van een wegens het gebruik verhoogd onderscheidend vermogen,

vloeit de commerciële waarde van dat voorbehoud niet voort uit dergelijke inspanningen van de houder, maar uitsluitend uit de in de betrokken taal vooraf bepaalde betekenis van het woord dat verwijst naar de kenmerken van de betrokken waren en diensten.

84 In de derde plaats kan verzoekster zich niet rechtsgeldig beroepen op het arrest van 27 april 2010, UniCredito Italiano/BHIM – Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 en T-337/06, EU:T:2010:160). In dat arrest heeft het Gerecht immers het belang benadrukt van het onderscheidend vermogen van het seriële element „uni" ten aanzien van de aangeduide diensten en heeft het geoordeeld dat dit element een dermate hoog onderscheidend niveau had dat het als dusdanig bij het relevante publiek kon leiden tot een rechtstreekse associatie met de betrokken serie (arrest UNIWEB, reeds aangehaald, EU:T:2010:160, punten 35, 38 en 39). Van een dergelijk onderscheidend niveau is in casu echter geen sprake.

85 Het element „uni" heeft namelijk een betekenis voor de gemiddelde Duitse consument, maar kan niet rechtstreeks in verband worden gebracht met de financiële diensten, met name met de beleggingsfondsen die werden aangeduid door de oudere merken in de zaak die heeft geleid tot het arrest UNIWEB, punt 84 supra (EU:T:2010:160). Het in casu aangevoerde element „rock" verwijst daarentegen naar de kenmerken van de door de oudere merken aangeduide bouwmaterialen en -diensten. Aangezien de feitelijke context op dit cruciale punt verschilt, kan de in dat arrest gegeven oplossing in casu dan ook geen toepassing vinden.

86 Hieruit volgt dat het element „rock" overwegend beschrijvend en lovend is voor de door de oudere merken aangeduide waren en diensten, en in casu dus niet de gemeenschappelijke basis van een merkenfamilie kan vormen.

87 Ten overvloede zij in herinnering gebracht dat de ter voorkoming van associatiegevaar geboden ruimere bescherming volgens de rechtspraak zelfs bij een merkenfamilie enkel mag worden toegekend wanneer het recentste merk kenmerken vertoont waardoor het met de serie in verband kan worden gebracht. Dit kan bijvoorbeeld niet het geval zijn wanneer het gemeenschappelijke element van de oudere seriële merken in het aangevraagde merk met een andere semantische inhoud wordt gebruikt [zie in die zin arrest van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Jurispr., EU:T:2006:65, punten 126 en 127, en arrest UNIWEB, punt 84 supra, EU:T:2010:160, punt 34].

88 In casu heeft het element „rock" in het litigieuze merk Rock & Rock echter een andere semantische inhoud dan in de oudere merken, aangezien het in het litigieuze merk in het kader van een woordspelletje naar een muziekstijl verwijst, terwijl het in de oudere merken zinspeelt op een „steen", een „rots" of minerale wol, waarvan de elementen „fix", „flexi" en „cover" de fysieke kenmerken of het voorgenomen gebruik preciseren (zie de punten 44 en 73 supra).

89 Bijgevolg moeten verzoeksters argumenten inzake de aan een serie of familie van merken geboden ruimere bescherming worden afgewezen.

Onderscheidend vermogen van de oudere merken

90 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich geschaard achter de conclusies van de nietigheidsafdeling volgens dewelke de oudere merken FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK en COVERROCK, wegens het overwegend beschrijvende karakter van de elementen ervan, over een gering onderscheidend vermogen beschikten, terwijl het merk CEILROCK denkbeeldig was.

91 Verzoekster voert dienaangaande geen specifieke argumentatie aan.

92 In herinnering moet worden gebracht dat het element „rock” in alle oudere merken zinspeelt op een „steen”, een „rots” of minerale wol, waarvan de elementen „fix”, „flexi” en „cover” de fysieke kenmerken of het voorgenomen gebruik preciseren (zie de punten 44 en 73 supra). Voorts bevat het element „master” een lovende betekenis die het publiek in verband brengt met de betekenis van de in het onderhavige punt vermelde term „rock”. Bijgevolg moet de vaststelling van de kamer van beroep dat de oudere merken FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK en COVERROCK slechts over een gering onderscheidend vermogen beschikken, worden bevestigd.

93 Voorts zij geconstateerd dat de woordcombinatie CEILROCK denkbeeldig is, aangezien het relevante publiek geen specifieke betekenis hecht aan het element „ceil”, zodat die woordcombinatie over een gemiddeld onderscheidend vermogen beschikt.

Verwarringsgevaar

94 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er geen sprake was van verwarringsgevaar tussen de conflicterende tekens, gelet op het geringe onderscheidend vermogen van de oudere merken, met uitzondering van het denkbeeldige merk CEILROCK, en rekening houdende met de geringe overeenstemming van de conflicterende tekens en het bijzonder hoge aandachtsniveau van het relevante publiek.

95 Verzoekster betwist die beoordeling en voert aan dat er sprake is van verwarringsgevaar.

96 Uit de voorgaande analyse volgt dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren deels soortgelijk en voor het overige in geringe mate soortgelijk, of verschillend zijn. Voorts is het aandachtsniveau van het relevante publiek bijzonder hoog en bestaat er tussen de conflicterende tekens slechts een geringe mate van overeenstemming, die bovendien voortvloeit uit een element dat overwegend beschrijvend en lovend is voor de betrokken waren en lovend is voor de aangeduide diensten. Tot slot zij in herinnering gebracht dat de oudere merken over een gering onderscheidend vermogen beschikken, met uitzondering van het merk CEILROCK, dat over een normaal onderscheidend vermogen beschikt.

97 Gelet op het feit dat het relevante publiek bij de aankoop van de aangeduide waren over een bijzonder hoog aandachtsniveau beschikt, volstaan in het kader van een globale beoordeling van de conflicterende tekens de visuele, fonetische en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens om te beletten dat de gelijkenissen die resulteren uit de aanwezigheid van het gemeenschappelijke element „rock”, ondanks de soortgelijkheid van bepaalde van de aangeduide waren, bij de gemiddelde Duitse consument en het professionele publiek van de bouwsector aanleiding geven tot verwarringsgevaar (zie in die zin arrest REDROCK, punt 21 supra, EU:T:2009:398, punt 86).

98 Bijgevolg dient verzoeksters enige middel te worden afgewezen, en moet het beroep dus in zijn geheel worden verworpen.

Kosten

99 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in hun kosten.

HET GERECHT (Negende kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG wordt verwezen in de kosten.

Berardis Czúcz Popescu

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 8 juli 2015.

ondertekeningen