Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

8 de julho de 2015*

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa comunitária Rock & Rock — Marcas nominativas nacionais anteriores MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK e CEILROCK — Motivo relativo de recusa — Artigos 8.°, n.º 1, alínea b), e 53.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-436/12,

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, com sede em Gladbeck (Alemanha), representada por J. Krenzel, advogada,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por L. Rampini, na qualidade de agente,

recorrido,

apoiado por:

Ceramicas del Foix, SA, com sede em Barcelona (Espanha), representada por M. Pérez Serres e R. Guerras Mazón, advogadas,

que tem por objeto um recurso da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 10 de julho de 2012 (processo R 495/2011-2), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG e a Ceramicas del Foix, SA,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção),

composto por: G. Berardis, presidente, O. Czúcz (relator) e A. Popescu, juízes,

secretário: I. Drăgan, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 28 de setembro de 2012,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 9 de janeiro de 2013,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de janeiro de 2013,

* Língua do processo: inglês.

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 15 de abril de 2013,

após a audiência de 6 de novembro de 2014,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 12 de novembro de 2003, a interveniente, Ceramicas del Foix, SA, apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo:



3 Os produtos para os quais o registo da marca foi pedido incluem-se, designadamente, nas classes 2, 19 e 27, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, relativamente a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 2: «Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas»;

— classe 19: «Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. Todos os materiais acima referidos, com exceção de todo o tipo de produtos em lã mineral e de materiais de insonorização para a construção»;

— classe 27: «Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros revestimentos de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis».

4 Em 10 de janeiro de 2008, o sinal em causa foi registado como marca comunitária (a seguir «marca controvertida») para os produtos referidos *supra* no n.º 3.

5 Em 14 de abril de 2008, a recorrente, Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, apresentou um pedido de declaração de nulidade da marca controvertida, nos termos do artigo 52.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [que passou a ser o artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.º 207/2009], conjugado com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [que passou a ser o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009].

6 O pedido de declaração de nulidade baseava-se, nomeadamente, nas marcas seguintes:

— a marca nominativa anterior *MASTERROCK*, registada na Alemanha em 9 de julho de 2002 sob o n.º 30212141, para produtos e serviços das classes 17, 19 e 37;

— a marca nominativa anterior *FIXROCK*, registada na Alemanha em 23 de agosto de 1999 sob o n.º 39920622, para produtos das classes 6, 17 e 19;

— a marca nominativa anterior *FLEXIROCK*, registada na Alemanha em 21 de setembro de 1994 sob o n.º 2078534, para produtos da classe 19;

— a marca nominativa anterior *COVERROCK*, registada na Alemanha em 17 de setembro de 1997 sob o n.º 39732094, para produtos das classes 17 e 19;

— a marca nominativa anterior *CEILROCK*, registada na Alemanha em 18 de junho de 2003 sob o n.º 30306452, para produtos das classes 6, 17 e 19.

7 Os produtos abrangidos pelas marcas anteriores incluídos nas classes 6, 17 e 19 são materiais de construção, fabricados, essencialmente, a partir de lã mineral. Além disso, a marca *MASTERROCK* inclui igualmente os serviços de «engenharia civil» e os «serviços de instalação» da classe 37.

8 O pedido de declaração de nulidade baseava-se em todos os produtos e serviços designados pelas marcas anteriores e visava todos os produtos e serviços designados pela marca controvertida.

9 Por decisão de 7 de fevereiro de 2011, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de declaração de nulidade apresentado pela recorrente, por considerar que existia um grau médio de semelhança entre alguns dos produtos abrangidos pelos sinais em conflito, ao passo que outros eram diferentes ou vagamente semelhantes. Além disso, segundo a Divisão de Anulação, os sinais em conflito tinham um fraco grau de semelhança visual, fonética e concetual, com exceção da marca anterior *CEILROCK*, que era diferente da marca controvertida. Atendendo igualmente ao nível de atenção elevado do público pertinente, a Divisão de Anulação concluiu pela inexistência de risco de confusão.

10 Em 3 de março de 2011, a recorrente interpôs recurso para o IHMI da decisão da Divisão de Anulação.

11 Por decisão de 10 de julho de 2012 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI confirmou a decisão da Divisão de Anulação. Declarou que o nível de atenção do público pertinente era particularmente elevado. Acolheu igualmente, em substância, as conclusões da Divisão de Anulação quanto à semelhança dos produtos em causa e dos sinais em conflito, salientando o caráter descritivo do elemento comum «rock». Além disso, considerou que a proteção alargada conferida a uma família de marcas não se aplicava ao caso em apreço. Por conseguinte, concluiu pela inexistência de risco de confusão.

Tramitação processual e pedidos das partes

12 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— anular a decisão impugnada;

— condenar o IHMI nas despesas.

13 O IHMI e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

14 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um único fundamento, relativo à violação dos artigos 8.°, n.º 1, alínea b), e 53.°, n.º 1, alínea a), do Regulamento n.º 207/2009.

15 Nos termos das referidas disposições, uma marca comunitária é declarada nula, a pedido do titular de uma marca anterior, quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou à semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação à marca anterior. Por outro lado, nos termos do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 207/2009, consideram-se marcas anteriores as marcas registadas num Estado-Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.

16 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. O risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a perceção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e atentos todos os fatores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e dos produtos ou serviços designados [v. acórdãos do Tribunal Geral de 9 de julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colet., EU:T:2003:199, n.ºs 30 a 33, e de 7 de novembro de 2013, Three-N-Products/IHMI — Munindra (AYUR), T-63/13, EU:T:2013:583, n.º 14].

17 No caso em apreço, a recorrente adere à afirmação da Câmara de Recurso segundo a qual os produtos abrangidos pelos sinais em conflito são, em parte, semelhantes e, quanto ao restante, vagamente semelhantes ou diferentes. O Tribunal Geral considera que esta análise é correta.

Quanto ao público pertinente

18 Segundo a jurisprudência, quanto ao grau de atenção do público pertinente, para efeitos da apreciação global do risco de confusão, deve ter-se em conta o consumidor médio dos produtos em causa, normalmente informado e razoavelmente atento e avisado. Deve igualmente tomar-se em consideração o facto de que o nível de atenção do consumidor médio é suscetível de variar em função da categoria de produtos ou de serviços em causa [v. acórdão do Tribunal Geral de 13 de fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Colet., EU:T:2007:46, n.º 42 e jurisprudência aí referida].

19 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que o território pertinente era a Alemanha, país de registo e de proteção das marcas anteriores, e que o público pertinente era composto por consumidores médios alemães e por profissionais do setor da construção. Concluiu que o nível de atenção do público é particularmente elevado no momento da compra em razão do preço, da natureza especializada e da longa durabilidade prevista dos produtos em causa.

20 A recorrente não contesta este raciocínio.

21 Importa salientar que os produtos abrangidos, na sua maioria materiais de construção, não se destinam a ser utilizados diariamente por consumidores médios. A sua natureza especializada necessita de uma escolha precisa e avisada, independentemente do preço e da quantidade de produtos vendidos. Além disso, o simples facto de um tipo de produto não ser regularmente comprado pelo consumidor tende a demonstrar que o nível de atenção deste é bastante elevado. Há que acrescentar que, ainda que uma parte dos produtos em causa esteja acessível ao grande público, é pouco frequente que a sua aquisição seja feita por meros consumidores, que, em geral, confiam essa tarefa a um profissional ou pedem

conselhos a consumidores cujo nível de conhecimento nessa matéria seja superior à média [v., neste sentido, acórdão de 13 de outubro de 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/IHMI — Redrock Construction (REDROCK), T-146/08, EU:T:2009:398, n.os 45 e 46].

22 Acrescente-se que os conhecimentos sobre as características, a qualidade e a origem comercial dos materiais de construção são ainda mais importantes para o público pertinente pelo facto de esses produtos — uma vez integrados num imóvel — frequentemente só poderem ser substituídos com custos elevados. Além disso, a sua má qualidade pode causar danos no imóvel, o que pode implicar uma intervenção dispendiosa. Por estes motivos, é razoável considerar que até o consumidor médio, que não confie a tarefa da seleção desses produtos a um profissional, efetua pesquisas na internet sobre os produtos em causa e está, em todo o caso, interessado em conhecer a proveniência e a identidade do fabricante desses produtos.

23 O mesmo vale para os serviços de construção abrangidos pela marca *MASTERROCK*, cuja escolha implica uma seleção precisa e avisada e exige um elevado nível de ponderação por parte do público pertinente.

24 Por conseguinte, há que confirmar a apreciação da Câmara de Recurso segundo a qual o nível de atenção do público pertinente é particularmente elevado.

Quanto à comparação dos sinais

25 A recorrente acusa a Câmara de Recurso de ter apreciado erradamente a semelhança dos sinais em conflito e o caráter descritivo do elemento «rock» no contexto dos produtos do setor da construção.

26 Há que recordar que a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou concetual dos sinais em conflito, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por eles, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. A perceção das marcas que o consumidor médio tem dos produtos ou dos serviços em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v. acórdão de 12 de junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colet., EU:C:2007:333, n.º 35 e jurisprudência aí referida).

27 A apreciação da semelhança entre duas marcas não se pode limitar a tomar em consideração apenas uma componente de uma marca complexa e a compará-la com outra marca. Pelo contrário, é necessário operar tal comparação mediante o exame das marcas em causa, cada uma delas considerada no seu conjunto, o que não exclui que a impressão de conjunto produzida na memória do público relevante por uma marca complexa possa, em determinadas circunstâncias, ser dominada por uma ou várias das suas componentes (v. acórdão IHMI/Shaker, referido no n.º 26 *supra*, EU:C:2007:333, n.º 41 e jurisprudência aí referida). Só se todas as outras componentes da marca forem negligenciáveis é que a apreciação da semelhança pode depender unicamente da componente dominante (acórdãos do Tribunal de Justiça, IHMI/Shaker, referido no n.º 26 *supra*, EU:C:2007:333, n.º 42, e de 20 de setembro de 2007, Nestlé/IHMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, n.º 42). Tal pode acontecer, nomeadamente, quando essa componente seja suscetível de, por si só, dominar a imagem dessa marca que o público pertinente guarda na memória, de modo a que todas as outras componentes da marca sejam negligenciáveis na impressão de conjunto que esta produz (acórdão Nestlé/IHMI, já referido, EU:C:2007:539, n.º 43).

– Observações preliminares

28 Segundo a jurisprudência, para avaliar o caráter distintivo de um elemento que compõe uma marca, há que apreciar globalmente a maior ou menor aptidão desse elemento para contribuir para identificar como provenientes de determinada empresa os produtos ou serviços para os quais a marca foi registada e, portanto, para distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas. Nesta apreciação, devem tomar-se em consideração, designadamente, as qualidades intrínsecas do elemento em causa face à questão de saber se este apresenta ou não caráter descritivo dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada [acórdãos de 13 de junho de 2006, Inex/IHMI — Wiseman (Representação de uma pele de vaca), T-153/03, Colet., EU:T:2006:157, n.º 35, e de 27 de fevereiro de 2008, Citigroup/IHMI — Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, EU:T:2008:51, n.º 66].

29 Além disso, a identificação dos elementos nominativos apreensíveis pelo consumidor é pertinente do ponto de vista da apreciação da semelhança fonética, visual e concetual entre os sinais em conflito [v., neste sentido, acórdão de 25 de junho de 2010, MIP Metro/IHMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Colet., EU:T:2010:256, n.ºs 37 e 38].

30 Em primeiro lugar, importa recordar que a Câmara de Recurso deu acolhimento à análise da Divisão de Anulação segundo a qual o público pertinente identifica o elemento «rock» como um termo compreensível, tal como os elementos «master», «fix», «flexi» e «cover», que fazem parte do vocabulário básico da língua inglesa.

31 Esta posição, aprovada pela recorrente, deve ser confirmada.

32 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou que o elemento «rock», comum nos sinais em conflito, era descritivo no que diz respeito aos produtos abrangidos. Com efeito, o público alemão interessado nos produtos designados pelos sinais em conflito é capaz de compreender a palavra «rock» como fazendo referência, designadamente, a uma pedra, o que remete para os materiais de construção.

33 A recorrente contesta este raciocínio e defende que o elemento comum «rock» é dominante nas marcas anteriores.

34 Em primeiro lugar, a recorrente alega que o Deutsches Patent- und Markenamt (instituto alemão de marcas e patentes) registou, sob o número 30229274, a marca alemã *Rock*, bem como um número considerável de marcas que contêm o elemento «rock», como *MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK* e *CEILROCK*. Isto comprova que o público alemão não apreende a palavra «rock» como designando produtos da indústria da construção, como os produtos abrangidos pela classe 19. De igual modo, alega que o IHMI apenas publicou o pedido de marca n.º 6885594 relativamente ao sinal ROCK.

35 A este respeito, basta recordar que o simples facto de uma marca ter sido registada como marca nacional ou comunitária não exclui que seja amplamente descritiva ou, por outras palavras, que tenha apenas um fraco caráter distintivo intrínseco relativamente aos produtos e aos serviços visados (v. acórdão REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 51 e jurisprudência aí referida).

36 Em segundo lugar, a recorrente sustenta que, no espírito do público pertinente germanófono, a palavra «rock» tem um significado específico, correspondente à palavra «saia» em alemão, ou remete para um estilo de música, mas não é compreendida como significando «pedra»)

37 Recorde-se que o inglês é uma língua de difusão mundial, utilizada igualmente na indústria da construção. Ainda que o consumidor médio alemão não tenha um conhecimento aprofundado do inglês, o termo «rock» faz parte das palavras inglesas elementares e tanto os profissionais como os consumidores o associam ao termo «pedra» (acórdão REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 53).

38 Além disso, importa referir que pelo menos uma parte dos materiais de construção abrangidos pela marca controvertida e a quase totalidade dos produtos abrangidos pelas marcas anteriores são fabricados a partir de matérias-primas à base de pedra que, sobretudo no seu estado natural, podem facilmente ser associadas pelo público pertinente ao termo «rock», mesmo no sentido de «rochedo» ou de «falésia», pelo que este é amplamente descritivo (acórdão REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 54).

39 Esta constatação não pode ser posta em causa pelo argumento da recorrente segundo o qual o termo «rock» tem, em alemão, outros significados, a saber, a denominação de um estilo de música e de uma peça de vestuário feminino. Na verdade, para efeitos da apreciação do caráter distintivo ou descritivo de um sinal, há que tomar em conta o sentido do referido sinal que faz referência aos produtos abrangidos ou designa uma das suas características (acórdãos de 23 de outubro de 2003, IHMI/Wrigley, C-191/01 P, Colet., EU:C:2003:579, n.º 32, e REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 55).

40 Além disso, no caso em apreço, o termo «rock» veicula também uma mensagem laudatória no que diz respeito às características dos produtos e serviços abrangidos, que incluem, designadamente, materiais de construção e relativos à atividade de construção, na medida em que pode ser entendido como fazendo alusão à solidez e à estabilidade dos rochedos ou de outras formações de pedra. Ora, um termo laudatório que se reporta às características dos produtos ou serviços abrangidos não tem um elevado caráter distintivo intrínseco relativamente aos mesmos [v., neste sentido, acórdãos de 16 de janeiro de 2008, Inter-Ikea/IHMI — Waibel (idea), T-112/06, EU:T:2008:10, n.º 51, e REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 56].

41 Daqui resulta que o elemento comum «rock» é amplamente descritivo e laudatório relativamente aos produtos e serviços abrangidos pelos sinais em conflito, pelo que apenas possui um fraco caráter distintivo intrínseco, como concluiu corretamente a Câmara de Recurso.

42 Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso concluiu também que os restantes elementos presentes nas marcas anteriores *MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK* e *COVERROCK* tinham um fraco caráter distintivo. Segundo ela, os primeiros elementos dos referidos sinais são mentalmente associados pelo público pertinente germanófono às eventuais características que a lã de rocha possui, designadamente a sua flexibilidade («flexi»), a sua capacidade de ser rapidamente fixada às paredes («fix»), a sua qualidade superior («master») ou a sua utilização para efeitos de cobertura («cover»). Os termos que correspondem a esses elementos nominativos fazem parte do inglês básico e, além disso, são análogos aos termos alemães «fix», «flexibel» e «Meister». De igual modo, «cover» é um anglicismo que entrou na língua alemã.

43 A recorrente adere a estas conclusões.

44 O Tribunal Geral considera que os elementos «flexi», «fix», «master» e «cover» são associados, pelo público pertinente, às características físicas dos materiais de construção e, mais especificamente, às da lã mineral, ou, no caso do elemento «cover», ao seu uso previsto. Sendo amplamente descritivos e laudatórios, os referidos elementos apenas possuem um fraco caráter distintivo, pelo que a análise da Câmara de Recurso deve ser confirmada.

– Quanto ao aspeto visual da comparação

45 No caso em apreço, a Câmara de Recurso considerou que, apesar da presença do sufixo «rock» em todos os sinais em causa, a sua semelhança era duplamente reduzida devido, por um lado, aos seus prefixos diferentes e, por outro, ao elemento gráfico da marca controvertida e à sua separação pelo símbolo &. Por conseguinte, na sua impressão global, a semelhança entre os sinais seria fraca.

46 A recorrente contesta esta afirmação.

47 Em primeiro lugar, a recorrente entende que os elementos «master», «fix», «flexi» e «cover» são descritivos dos produtos e serviços em causa e que os elementos gráficos na marca controvertida são negligenciáveis. Por conseguinte, o elemento «rock» é dominante tanto nas marcas anteriores *MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK* e *COVERROCK* como na marca controvertida *Rock & Rock*. A recorrente defende que, sendo idênticos os elementos dominantes, os sinais em conflito têm um elevado grau de semelhança no plano visual.

48 Para efeitos da apreciação do caráter dominante de uma ou de várias componentes determinadas de uma marca complexa, há que ter em conta, designadamente, as qualidades intrínsecas de cada componente e compará-las com as das outras componentes. Além disso, e a título acessório, pode ser tida em conta a posição relativa das diferentes componentes na configuração da marca complexa [acórdão de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Colet., EU:T:2002:261, n.º 35].

49 Há que recordar que tanto o elemento nominativo «rock» como os elementos nominativos «master», «fix», «flexi» e «cover» são amplamente descritivos e laudatórios quanto aos produtos e aos serviços em causa (v. n.os 41 e 44 *supra*).

50 Além disso, segundo a jurisprudência, o consumidor atribui mais importância à parte inicial das palavras [acórdão do Tribunal Geral de 17 de março de 2004, El Corte Inglès/IHMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 e T-184/02, Colet., EU:T:2004:79, n.º 81].

51 Ora, no caso em apreço, a parte inicial das marcas anteriores *MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK* e *COVERROCK* é constituída pelos elementos nominativos «master», «fix», «flexi» e «cover».

52 Por conseguinte, há que rejeitar a tese da recorrente segundo a qual o elemento nominativo «rock» é dominante nas referidas marcas anteriores.

53 Quanto à marca anterior *CEILROCK*, o elemento «ceil» não tem um significado que remeta para os produtos em causa, ao contrário do elemento «rock». Além disso, o elemento «ceil» situa-se no início da marca. Consequentemente, o público pertinente, que apreende os sinais visualmente, presta muito maior atenção a este elemento do que ao elemento comum «rock».

54 Daqui resulta que o argumento da recorrente relativo ao caráter dominante do elemento «rock» nas marcas anteriores deve ser julgado improcedente.

55 Em segundo lugar, importa salientar que, atendendo à ausência de elementos dominantes, a Câmara de Recurso fez a comparação das marcas em causa examinando cada uma delas no seu conjunto.

56 Esta abordagem deve ser confirmada, tendo em conta a jurisprudência referida no n.º 27 *supra*.

57 É de salientar que os sinais em conflito são idênticos no seu segundo elemento nominal, «rock», mas diferentes nos seus primeiros elementos nominais, uma vez que a marca controvertida também começa com o elemento «rock», ao passo que os primeiros elementos das marcas anteriores são «master», «fix», «flexi», «cover» e «ceil».

58 Ademais, não obstante a apresentação gráfica da marca *Rock & Rock* não ser particularmente de fantasia, ainda assim distingue a impressão visual dada por esta marca das dadas pelas marcas anteriores, como observou corretamente a Câmara de Recurso. O mesmo se aplica no que diz respeito ao símbolo & que separa os dois elementos da marca controvertida.

59 De resto, se é certo que o primeiro elemento da marca controvertida é igualmente «rock», presente na parte final das marcas anteriores, é de salientar que a duplicação do elemento «rock» constitui uma apresentação pouco habitual que confere maior diferenciação à impressão visual dada por esta marca do que às dadas pelas marcas anteriores. Assim, a referida duplicação neutraliza o facto de o prefixo da marca controvertida corresponder ao sufixo das marcas anteriores.

60 Face ao exposto, há que confirmar a decisão impugnada, concluindo que a semelhança visual entre os sinais em conflito é fraca.

– Quanto ao aspeto fonético da comparação

61 No que diz respeito ao aspeto fonético da comparação, a Câmara de Recurso considerou que a assonância entre os sufixos dos sinais era reduzida devido aos seus prefixos diferentes. Além disso, considerou que os prefixos dos sinais em causa tinham vogais diferentes, com a única exceção da letra «o» no elemento «cover». Consequentemente, considerou que existia um fraco grau de semelhança fonética.

62 A recorrente contesta este raciocínio e alega que os sinais em causa apresentam um elevado grau de semelhança no plano fonético.

63 A título de exemplo, a recorrente invoca a marca anterior *COVERROCK*. Segundo afirma, a sequência de vogais e o número de sons são idênticos no caso de *COVERROCK* e de *Rock & Rock*. Deste modo, a pronúncia do elemento «koverrok» é muito parecida com a de «rokentrok» e será muito difícil para o público pertinente distinguir essas marcas, sobretudo num ambiente industrial ou de construção ou quando as marcas são pronunciadas ao telefone.

64 Cumpre referir que os sinais COVERROCK e Rock & Rock são compostos por três sílabas e que a sequência de vogais «o», «e» e «o» é a mesma, se as regras alemãs de pronúncia forem tidas em conta.

65 Não obstante, a primeira parte (cover) da marca anterior em causa contém uma sequência de consoantes «k», «v» e «r», que é totalmente diferente da marca controvertida «r», «kk», «n» e «d». Importa acrescentar que, segundo a jurisprudência referida no n.º 50 *supra*, o consumidor atribui, normalmente, mais importância à parte inicial dos sinais.

66 Por conseguinte, os sinais COVERROCK e Rock & Rock apenas apresentam um fraco grau de semelhança no plano fonético.

67 Importa acrescentar que as outras marcas anteriores, *MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK* e *CEILROCK* ainda se assemelham menos à *Rock & Rock*, dado que a sequência de sons que comportam está mais distante da marca controvertida.

68 Além disso, a recorrente não pode validamente invocar o ambiente. Com efeito, a seleção dos materiais de construção é uma etapa distinta dos trabalhos físicos de construção e nada deixa prever que a escolha dos produtos e serviços em causa é feita num local de construção ou apenas com base em informações oralmente obtidas. De igual modo, a comunicação telefónica não impede de modo nenhum o público pertinente de notar as diferenças marcadas na pronúncia dos sinais em conflito.

69 Atendendo a estas considerações, há que confirmar a constatação da Câmara de Recurso segundo a qual a semelhança fonética entre os sinais em conflito é fraca.

– Quanto ao aspeto concetual da comparação

70 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso chamou a atenção para o caráter descritivo das componentes dos sinais em conflito, à exceção do elemento «ceil». Verificou que o elemento comum «rock» remetia, no caso das marcas anteriores, para a lã mineral («rockwool» em inglês), que é a principal matéria-prima dos produtos abrangidos pelas marcas anteriores. Os elementos «master», «flexi», «fix» e «cover» fazem alusão às características ou aos usos da lã de rocha. Em contrapartida, no caso da marca controvertida, o elemento «rock» faz antes alusão a um estilo de música, uma vez que o público pertinente associa *Rock & Rock* à expressão «rock and roll», e apreende a marca controvertida como um jogo de palavras. Por conseguinte, o grau de semelhança é fraco no plano concetual.

71 A recorrente contesta este raciocínio. Alega que o elemento «rock» é dominante nos sinais em conflito e remete para a mesma ideia, isto é, o sentido de «pedra» ou de «rocha». Ou seja, no plano concetual, existe uma semelhança de grau médio entre estes sinais.

72 Cabe recordar que os argumentos da recorrente que visavam demonstrar a natureza dominante do elemento «rock» já foram julgados improcedentes, atendendo à fraca capacidade distintiva desse termo em relação aos produtos e serviços em causa (v. n.os 37 a 41 *supra*).

73 Além disso, impõe-se concluir que os prefixos «master», «fix», «flexi» e «cover», combinados com o sufixo «rock», são associados pelo público pertinente às características físicas de uma «pedra» ou de um «rochedo» ou ainda às características ou ao uso previsto da lã mineral, ao passo que a marca *Rock & Rock* é apreendida antes como um jogo de palavras com base na expressão «rock & roll», que é um estilo de música.

74 Quanto à marca anterior *CEILROCK*, apenas o elemento «rock» é percebido pelo público pertinente no seu sentido original de «pedra» ou de «rochedo». Este significado está afastado do valor concetual de «rock & rock» descrito no n.º 73 *supra*.

75 Por conseguinte, a Câmara de Recurso concluiu corretamente que a semelhança concetual entre os sinais em conflito continuava fraca.

76 Resumindo, há que concluir que a Câmara de Recurso considerou corretamente que existia apenas um fraco grau de semelhança entre os sinais em conflito nos planos visual, fonético e concetual.

Quanto ao argumento relativo ao conceito de «série» ou de «família» das marcas

77 Na decisão impugnada, a Câmara de Concurso concluiu que a recorrente não podia invocar a proteção conferida a uma família de marcas.

78 A recorrente alega que é titular de uma série de marcas alemãs e comunitárias que comportam o elemento de série «rock», que permite reconhecer as suas marcas. Por conseguinte, considera que o público pertinente associa o termo «rock» às suas marcas anteriores, o que cria um risco de confusão

pela associação entre os sinais em causa, ainda mais porque se trata de uma empresa que pertence ao principal produtor mundial de produtos em lã mineral. Sustenta que o segundo elemento «rock» da marca controvertida não figura numa posição diferente daquela em que se encontra na família de marcas anteriores, o que acentua o risco de confusão.

79 Importa recordar que o risco de associação constitui um caso específico de risco de confusão que se caracteriza pela circunstância de as marcas em causa, embora não sendo suscetíveis de serem diretamente confundidas pelo público pertinente, poderem ser percebidas como sendo duas marcas do mesmo titular [v. acórdão de 9 de abril de 2003, Durferrit/IHMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Colet., EU:T:2003:107, n.º 60 e jurisprudência aí referida]. Para tomar em consideração este critério, é necessário que o pedido de declaração de nulidade se baseie na existência de várias marcas com características comuns que lhes permitam ser consideradas como fazendo parte de uma mesma família ou série (acórdão de 18 de dezembro de 2008, Les Éditions Albert René/IHMI, C-16/06 P, Colet., EU:C:2008:739, n.º 101). No entanto, o fator de série ou de família das marcas apenas é pertinente se o elemento comum for distintivo. Com efeito, se esse elemento for descritivo, não é apto a criar um risco de confusão [v., neste sentido, acórdão de 6 de julho de 2004, Grupo El Prado Cervera/IHMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Colet., EU:T:2004:208, n.º 59].

80 Em primeiro lugar, importa recordar que o Tribunal Geral já se pronunciou no sentido de que a proteção alargada concedida a uma família de marcas não podia ser validamente invocada quando o elemento comum das marcas anteriores era largamente descritivo em relação aos produtos e serviços abrangidos. Com efeito, um termo que remete para a natureza dos referidos produtos e serviços não é suscetível de constituir o tronco comum distintivo de uma família de marcas [v., neste sentido, acórdão de 13 de julho de 2012, Caixa Geral de Depósitos/IHMI — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa), T-255/09, EU:T:2012:383, n.º 82].

81 Recorde-se que o elemento «rock» é amplamente descritivo e laudatório em relação aos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores. Por conseguinte, em aplicação da jurisprudência referida nos n.os 79 e 80 *supra*, este elemento não é apto para constituir o elemento comum de uma família de marcas.

82 Em segundo lugar, esta constatação é reforçada pelo despacho de 30 de janeiro de 2014, Industrias Alen/The Clorox Company (C-422/12 P, Colet., EU:C:2014:57, n.º 45), no qual o Tribunal de Justiça decidiu que a verificação da existência de um risco de confusão entre as marcas *CLOROX* e *CLORALEX* não reconhece ao titular da marca anterior um monopólio sobre o elemento «clor», largamente descritivo dos produtos em causa, uma vez que a existência de um risco de confusão leva unicamente à proteção de uma certa combinação de elementos, sem, contudo, proteger como tal um elemento descritivo que faz parte dessa combinação.

83 Ora, o reconhecimento da família de marcas com o elemento de série «rock» resulta precisamente na monopolização do elemento «rock», que é amplamente descritivo e laudatório em relação aos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores. A proteção alargada pelo reconhecimento da presença de uma família de marcas implicaria que, na prática, nenhum outro operador poderia registar uma marca com o elemento «rock», podendo mesmo ser-lhe vedada, se fosse caso disso, a utilização deste elemento nos seus *slogans* e materiais publicitários. Tal restrição à livre concorrência, que decorre da reserva de um conceito básico da língua inglesa a favor de um único operador económico, não pode ser justificada pelo cuidado de compensar os esforços criativos ou publicitários do titular das marcas anteriores. Com efeito, quando não se trata de um caráter distintivo acrescido em razão da utilização, o valor comercial constituído pela referida reserva não resulta desses esforços do titular, mas apenas do sentido da palavra, predeterminado pela língua em questão, que remete para as características dos produtos e serviços em causa.

84 Em terceiro lugar, a recorrente não pode invocar utilmente o acórdão de 27 de abril de 2010, UniCredito Italiano/IHMI — Union Investment Privatfonds (UNIWEB) (T-303/06 e T-337/06, EU:T:2010:160). Com efeito, nesse acórdão, o Tribunal Geral salientou a importância do caráter distintivo do elemento de série «uni» em relação aos serviços abrangidos e considerou que esse caráter era de tal nível que o próprio elemento era, em si, suscetível de suscitar uma associação direta, no espírito do público pertinente, à série em causa (acórdão UNIWEB, já referido, EU:T:2010:160, n.os 35, 38 e 39). Ora, no caso em apreço, não existe tal grau de caráter distintivo.

85 Com efeito, é verdade que o elemento «uni» possui um significado para o consumidor médio alemão, mas não pode ser relacionado diretamente com os serviços financeiros, em especial com os fundos de investimento, abrangidos pelas marcas anteriores no processo que esteve na origem do acórdão UNIWEB, referido no n.º 84 *supra* (EU:T:2010:160). Em contrapartida, o elemento «rock», invocado no caso em apreço, remete para as características dos materiais e serviços de construção abrangidos pelas marcas anteriores. Assim, tendo em conta que o contexto factual diverge neste ponto essencial, a solução adotada no referido acórdão não pode ser transposta para o presente processo.

86 Daqui resulta que, no caso em apreço, atendendo a que o elemento «rock» é amplamente descritivo e laudatório em relação aos produtos e serviços abrangidos pelas marcas anteriores, o mesmo não é apto para constituir o tronco comum distintivo de uma família de marcas.

87 A título exaustivo, importa recordar que, segundo a jurisprudência, mesmo quando estamos perante uma família de marcas, a proteção alargada que visa evitar um risco de associação apenas é concedida no caso em que a marca mais recente apresenta características suscetíveis de a ligar à série. Isto pode não ser o caso, por exemplo, quando o elemento comum às marcas de série anteriores é utilizado na marca requerida com um conteúdo semântico distinto (v., neste sentido, acórdãos de 23 de fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Colet., EU:T:2006:65, n.os 126 e 127, e UNIWEB, referido no n.º 84 *supra*, EU:T:2010:160, n.º 34).

88 Ora, no caso em apreço, o elemento «rock» possui um conteúdo semântico diferente na marca controvertida *Rock & Rock* e nas marcas anteriores, porquanto remete para um estilo de música no quadro de um jogo de palavras no que diz respeito à marca controvertida, ao passo que, nas marcas anteriores, faz alusão a uma «pedra», a um «rochedo» ou ainda à lã mineral, sendo que os elementos «fix», «flexi» e «cover» especificam as características físicas ou o uso previsto (v. n.os 44 e 73 *supra*).

89 Por conseguinte, os argumentos da recorrente relativos à proteção alargada conferida a uma série ou uma família de marcas devem ser julgados improcedentes.

Quanto ao caráter distintivo das marcas anteriores

90 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso aderiu às conclusões da Divisão de Anulação, segundo as quais o caráter distintivo das marcas anteriores *FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK* e *COVERROCK* era fraco, devido à natureza amplamente descritiva dos seus elementos, ao passo que a marca *CEILROCK* era de fantasia.

91 A recorrente não apresenta qualquer argumentação específica a este respeito.

92 Cumpre recordar que, em todas as marcas anteriores, o elemento «rock» faz alusão a uma «pedra», a um «rochedo» ou ainda à lã mineral, sendo que os elementos «fix», «flexi» e «cover» especificam as características físicas ou o uso previsto (v. n.os 44 e 73 *supra*). Além disso, o elemento «master» possui um significado laudatório que será associado, pelo público, ao sentido do termo «rock» referido no presente número. Por conseguinte, há que confirmar a constatação da Câmara de Recurso segundo a qual as marcas anteriores *FLEXIROCK, FIXROCK, MASTERROCK* e *COVERROCK* apenas possuem um fraco caráter distintivo.

93 Além disso, uma vez que o público pertinente não atribui um significado específico ao elemento «ceil», a combinação nominal *CEILROCK* é de fantasia, pelo que possui um caráter distintivo médio.

Quanto ao risco de confusão

94 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que, atendendo ao fraco caráter distintivo das marcas anteriores, à exceção da marca *CEILROCK* que é de fantasia, à fraca semelhança entre os sinais em conflito e ao nível de atenção particularmente elevado do público pertinente, não existia qualquer risco de confusão entre os sinais em conflito.

95 A recorrente contesta esta apreciação, alegando que existe um risco de confusão.

96 Resulta da análise que precede que os produtos abrangidos pelos sinais em conflito são, em parte, semelhantes e, quanto ao restante, fracamente semelhantes ou mesmo diferentes. Além disso, o nível de atenção do público pertinente é particularmente elevado e apenas existe um fraco grau de semelhança entre os sinais em conflito, que decorre, além disso, de um elemento que é largamente descritivo e laudatório em relação aos produtos em causa e laudatório em relação aos serviços abrangidos. Por fim, há que recordar que o caráter distintivo das marcas anteriores é fraco, à exceção da marca CEILROCK, cujo caráter distintivo é normal.

97 No âmbito de uma apreciação global dos sinais em conflito, atendendo a que o nível de atenção do público pertinente é particularmente elevado no momento da compra dos produtos abrangidos, as diferenças visuais, fonéticas e concetuais que separam os sinais em conflito são suficientes para impedir que, apesar da semelhança de alguns dos produtos abrangidos, as semelhanças que decorrem da presença do elemento comum «rock» causem um risco de confusão no espírito do consumidor médio alemão e dos profissionais do setor da construção (v., neste sentido, acórdão REDROCK, referido no n.º 21 *supra*, EU:T:2009:398, n.º 86).

98 Consequentemente, há que julgar improcedente o fundamento único da recorrente e, portanto, negar provimento ao recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

99 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas efetuadas pelo IHMI e pela interveniente, em conformidade com os pedidos destes.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG é condenada nas despesas.

Berardis Czúcz Popescu

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de julho de 2015.

Assinaturas