



## Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zehnte Kammer)

11. Juni 2020\*

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Widerspruch – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Verwechslungsgefahr – Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen – Beurteilung der Unterscheidungskraft der älteren Marke“

In der Rechtssache C-115/19 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 14. Februar 2019,

**China Construction Bank Corp.** mit Sitz in Peking (China), Prozessbevollmächtigte: A. Carboni und J. Gibbs, Solicitors,

Rechtsmittelführerin,

andere Parteien des Verfahrens:

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, vertreten durch J. Ivanauskas und D. Botis als Bevollmächtigte,

Beklagter im ersten Rechtszug,

**Groupement des cartes bancaires** mit Sitz in Paris (Frankreich), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin C. Herissay-Ducamp,

Streithelfer im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zehnte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten I. Jarukaitis sowie der Richter M. Ilešič (Berichterstatter) und C. Lycourgos,

Generalanwalt: G. Hogan,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

aufgrund des nach Anhörung des Generalanwalts ergangenen Beschlusses, ohne Schlussanträge über die Rechtssache zu entscheiden,

\* Verfahrenssprache: Englisch.

folgendes

### Urteil

- 1 Mit ihrem Rechtsmittel beantragt die China Construction Bank Corp. (im Folgenden: CCB) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:879), mit dem das Gericht ihre Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 14. Juni 2017 (Sache R 2265/2016-1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen dem Groupement des cartes bancaires und CCB (im Folgenden: streitige Entscheidung) aufgehoben hat.

### Rechtlicher Rahmen

- 2 Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke (ABl. 2009, L 78, S. 1) wurde durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21), die am 23. März 2016 in Kraft trat, geändert. Später wurde sie durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt. Angesichts des nach dem Sachverhalt des Rechtsstreits maßgebenden Zeitraums ist dieses Rechtsmittel jedoch anhand der materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 zu prüfen.
- 3 Art. 8 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmte:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

...

- b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

...

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ... ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren [Unions]marke um eine in der [Union] bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

## Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung

- 4 Am 14. Oktober 2014 beantragte CCB beim EUIPO die Eintragung des folgenden Zeichens als Unionsmarke:



- 5 Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 (im Folgenden: Abkommen von Nizza) in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Bankgeschäfte; finanzielle Schätzungen [Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten]; Finanzierung; Dienstleistungen im Bereich von Bank-, Kredit- und Geldkarten; Depotverwahrung von Wertsachen; Schätzung von Antiquitäten; Dienstleistungen eines Maklers; Übernahme von Bürgschaften, Garantien und Gewährleistungen; Vermögensverwaltung durch Treuhänder“.
- 6 Am 7. Mai 2015 erhob der Groupement des cartes bancaires gegen die Eintragung der angemeldeten Marke hinsichtlich aller in der vorstehenden Randnummer angeführten Dienstleistungen Widerspruch. Dieser Widerspruch war auf ältere Rechte gestützt, darunter die folgende Unionsmarke, die am 12. November 1999 eingetragen wurde:



- 7 Diese Marke ist u. a. für folgende Dienstleistungen der Klasse 36 des Abkommens von Nizza eingetragen: „Versicherungswesen und Finanzwesen, nämlich: Versicherungen, Geldwechselstellen; Ausgabe von Reiseschecks und Kreditbriefen; Finanzwesen, Geldgeschäfte, Bankgeschäfte; ... Verwaltung von Bank- und Geldtransaktionen auf elektronischem Wege; ... Ausgabe von und Leistungen in Bezug auf vorausbezahlte Karten, Zahl-, Kredit-, Debit[karten] ... Leistungen des elektronischen Zahlungsverkehrs; ... finanzielle Transaktionen für Karteninhaber über Geldautomaten; Authentifizierung und Überprüfung ...; Finanzinformationen über alle Telekommunikationsmedien“.
- 8 Als Widerspruchsgründe wurden die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Gründe geltend gemacht.
- 9 Am 4. Oktober 2016 gab die Widerspruchsabteilung des EUIPO dem Widerspruch mit der Begründung statt, dass eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 bestehe. Den auf Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung gestützten Widerspruch prüfte sie nicht.
- 10 CCB legte Beschwerde ein, die mit der streitigen Entscheidung zurückgewiesen wurde.
- 11 In dieser Entscheidung vertrat die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Auffassung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise teilweise Gewerbetreibende und teilweise Endverbraucher oder die breite Öffentlichkeit seien, deren Aufmerksamkeitsgrad hoch sei.

- 12 In Bezug auf das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Gebiet stellte sie fest, dass sich dieses Gebiet auf die gesamte Union erstreckte, wies jedoch darauf hin, dass die Feststellung, dass in einem Teil der Union eine Verwechslungsgefahr bestehe, genüge, um die Eintragung der angemeldeten Marke abzulehnen.
- 13 Weiter vertrat sie die Auffassung, dass die maßgeblichen französischen Verkehrskreise die ältere Marke aufgrund ihrer Benutzung als sich auf „CB“-Karten beziehend einordnen würden. In der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO vom 27. August 2014 in der Sache R 944/2013-4 zu einem Widerspruchsverfahren zwischen dem Groupement des cartes bancaires und CCB betreffend das Wortzeichen CCB, dessen Eintragung als Unionsmarke beantragt worden sei, sei bereits festgestellt worden, dass die Wortmarke CB in Frankreich für Dienstleistungen der Klasse 36 im Sinne des Abkommens von Nizza bekannt sei. Die vom Groupement des cartes bancaires in der vorliegenden Sache vorgelegten Beweise würden das Fortdauern dieser Bekanntheit bestätigen.
- 14 Hinsichtlich des Vergleichs der einander gegenüberstehenden Zeichen nahm die Erste Beschwerdekammer des EUIPO unter Berücksichtigung der Bekanntheit der älteren Marke in Frankreich an, dass diese Marke trotz ihres stark stilisierten Charakters als Buchstabengruppe „CB“ wahrgenommen werde. Was die angemeldete Marke betrifft, so sei deren Bildbestandteil zum dominierenden Bestandteil, der aus der Buchstabengruppe „CCB“ bestehe, lediglich akzessorisch.
- 15 Es bestehe daher eine gewisse bildliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen. Darüber hinaus seien diese Zeichen in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich ähnlich. Ein Vergleich in begrifflicher Hinsicht sei hingegen nicht möglich.
- 16 Die Erste Beschwerdekammer des EUIPO stellte fest, dass angesichts der Identität der von den einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Dienstleistungen, der Ähnlichkeit dieser Zeichen und der Bekanntheit der älteren Marke in Frankreich die Unterschiede zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen und der überdurchschnittlich hohe Grad an Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise nicht ausreichten, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
- 17 Außerdem erhöhe die Tatsache, dass bestimmte von der angemeldeten Marke erfasste Dienstleistungen von CCB von den Verbrauchern nicht regelmäßig genutzt würden, die Möglichkeit, dass diese Verbraucher, selbst diejenigen, deren Aufmerksamkeitsgrad hoch sei, durch ihre ungenaue Erinnerung an die Gestaltung der einander gegenüberstehenden Zeichen in die Irre geführt würden.
- 18 Aus all diesen Gründen vertrat die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Auffassung, dass in Frankreich eine Verwechslungsgefahr bestehe und dass die Widerspruchsabteilung dieses Amtes daher zu Recht entschieden habe, dem Widerspruch stattzugeben.

### **Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil**

- 19 Am 27. September 2017 erhob CCB beim Gericht Klage.
- 20 Sie machte u. a. einen auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Klagegrund geltend. Mit diesem Klagegrund beanstandete CCB die Beurteilung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Erste Beschwerdekammer des EUIPO, deren Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und ihre umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr.

- 21 Was die Unterscheidungskraft der älteren Marke betrifft, warf CCB der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO u. a. vor, sie habe die Dienstleistungen, bezüglich deren sie diese Marke als bekannt angesehen habe, nicht ordnungsgemäß ermittelt. Nach Ansicht von CCB ermöglichten die vom Groupement des cartes bancaires vorgelegten Beweise nicht den Nachweis der Bekanntheit dieser Marke für alle von ihr erfassten Dienstleistungen.
- 22 Hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen machte CCB insbesondere geltend, dass die Erste Beschwerdekammer des EUIPO bei dieser Beurteilung zu Unrecht die Bekanntheit der älteren Marke berücksichtigt habe. Diese Marke sei in der angefochtenen Entscheidung geprüft worden, als handelte es sich dabei um eine Wortmarke. In gleicher Weise sei das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt werde, auf der Grundlage seines Wortbestandteils ohne Berücksichtigung seines Bildbestandteils geprüft worden.
- 23 Das Gericht hat die Klage als unbegründet abgewiesen.

### **Anträge der Parteien im Rechtsmittelverfahren**

- 24 CCB beantragt,
- das angefochtene Urteil aufzuheben;
  - über die Rechtssache zu entscheiden oder, hilfsweise, die Sache an das Gericht zurückzuverweisen;
  - dem EUIPO und jedem Streithelfer ihre eigenen Kosten sowie die Kosten, die CCB im vorliegenden Verfahren und im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind, aufzuerlegen.
- 25 Das EUIPO beantragt,
- das Rechtsmittel zurückzuweisen;
  - CCB die Kosten aufzuerlegen.

### **Zum Rechtsmittel**

#### ***Vorbringen der Parteien***

- 26 CCB stützt ihr Rechtsmittel auf drei Gründe.
- 27 Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund wirft sie dem Gericht vor, es habe bei seiner Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr Rechtsfehler begangen und damit gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen.
- 28 Dieser Rechtsmittelgrund besteht aus vier Teilen.
- 29 Das Gericht habe erstens einen Rechtsfehler begangen, indem es die Bekanntheit der älteren Marke auf der Stufe seiner Prüfung, die in der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen bestanden habe, berücksichtigt habe und diese Bekanntheit bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr erneut berücksichtigt habe. Damit habe es die Unterscheidungskraft der älteren Marke zweifach gezählt.

- 30 CCB betont, dass es sich bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen um eine eigenständige Prüfung handle. Der Grad der Unterscheidungskraft der älteren Marke spiele – wie der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen und der Grad der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen – nur im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine Rolle.
- 31 Zweitens habe das Gericht den bildlichen Charakter der einander gegenüberstehenden Zeichen verkannt. Es habe diese Zeichen so geprüft, als handle es sich dabei um Wortzeichen, und damit die Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 außer Acht gelassen, wonach bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen auf den Eindruck abzustellen sei, den diese Zeichen in ihrer Gesamtheit hervorriefen, wozu selbstverständlich auch ihre Bildbestandteile gehörten.
- 32 Dadurch, dass das Gericht den bildlichen Charakter der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht berücksichtigt habe, habe es auch den bildlichen und den klanglichen Vergleich dieser Zeichen fehlerhaft gegeneinander abgewogen. Da die in Rede stehenden Zeichen das Logo des jeweiligen Unternehmens enthielten und ein Logo seinem Wesen nach als visueller Bezugspunkt dienen sollte, hätte das Gericht dem bildlichen Vergleich mehr Gewicht beimessen müssen. Es habe die Bedeutung des klanglichen Vergleichs überbewertet.
- 33 Drittens habe das Gericht bei der Bestimmung der Dienstleistungen, für die es die ältere Marke als bekannt und damit als in hohem Maße unterscheidungskräftig angesehen habe, einen Fehler begangen. Die Feststellung des Gerichts, dass sich die erhöhte Unterscheidungskraft der älteren Marke auf das „Finanzwesen, Geldgeschäfte und Bankgeschäfte“ erstrecke, sei weder durch Beweise untermauert noch begründet. Das Gericht habe diese Feststellung auf die Bekanntheit der älteren Marke gestützt, obwohl diese Bekanntheit nur für eine begrenzte Anzahl der von dieser Marke erfassten Dienstleistungen nachgewiesen worden sei. Außerdem habe das Gericht es versäumt, eindeutig festzustellen, dass sich die Erste Beschwerdekammer des EUIPO nicht auf die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer dieses Amtes in der Sache R 944/2013-4 habe stützen dürfen, die sich auf die Wortmarken der betreffenden Unternehmen bezogen habe und daher einen anderen Gegenstand als den der vorliegenden Rechtssache gehabt habe.
- 34 Viertens habe es das Gericht versäumt, eine umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr vorzunehmen.
- 35 Es seien nämlich mehrere relevante Faktoren nicht berücksichtigt worden. So hätte der Umstand, dass der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise hoch sei, nach Ansicht von CCB in die umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr einbezogen werden müssen, da dieser Umstand die Wahrscheinlichkeit verringere, dass das Publikum eine unvollkommene Erinnerung an die einander gegenüberstehenden Zeichen hätte und dazu verleitet würde, die Herkunft der von der angemeldeten Marke und der von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen zu verwechseln. Anstatt diesen Umstand zu berücksichtigen, habe sich das Gericht vielmehr auf die allgemeine Erwägung gestützt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nur eine unvollkommene Erinnerung an die einander gegenüberstehenden Zeichen hätten.
- 36 Mit dem zweiten Rechtsmittelgrund wird ein Verstoß gegen Art. 36 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union hinsichtlich des Erfordernisses der Begründung von Urteilen geltend gemacht, der nach Art. 53 Abs. 1 dieser Satzung für das Gericht gelte.
- 37 Insbesondere habe das Gericht es versäumt, seine Feststellung zu begründen, dass die ältere Marke bekannt sei und daher eine hohe Unterscheidungskraft in Bezug auf das Finanzwesen, auf Geldgeschäfte und auf Bankgeschäfte besitze. Es habe keine Erklärung dafür gegeben, wie die Beweise für die Benutzung der älteren Marke, die sich speziell auf Zahlkarten bezögen, eine solche allgemeine Schlussfolgerung rechtfertigen könnten.



- 38 Mit dem dritten Rechtsmittelgrund, den CCB hilfsweise geltend macht, wird dem Gericht vorgeworfen, Tatsachen und Beweismittel verfälscht zu haben, indem es erstens den bildlichen Charakter der einander gegenüberstehenden Zeichen verkannt, sich zweitens auf die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO in der Sache R 944/2013-4 gestützt und drittens der älteren Marke eine hohe Unterscheidungskraft für das Finanzwesen, Geldgeschäfte und Bankgeschäfte beigemessen habe.
- 39 Nach Ansicht des EUIPO ist das Rechtsmittel zurückzuweisen.
- 40 Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes weist es darauf hin, dass die Erste Beschwerdekammer des EUIPO und das Gericht die grafische Darstellung der älteren Marke geprüft und zutreffend festgestellt hätten, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in Frankreich diese Marke trotz ihrer Stilisierung als das Akronym „CB“ wahrnahmen.
- 41 Der Verweis auf die Bekanntheit der älteren Marke im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sei nur ergänzend erfolgt. Selbst wenn diese Bekanntheit im Rahmen dieser Beurteilung völlig außer Acht gelassen worden wäre, wäre die Erwägung, die sich auf die Wahrnehmung der älteren Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beziehe, immer noch die vom Gericht angeführte.
- 42 Das EUIPO ist ferner der Ansicht, dass die Beschwerdekammer und das Gericht diese Bekanntheit hätten berücksichtigen dürfen. Es weist darauf hin, dass die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht allein auf der Grundlage der grafischen Darstellung dieser Zeichen erfolgen könne. Aus der Rechtsprechung ergebe sich nämlich, dass der Vergleich dieser Zeichen sich auf die Wahrnehmung durch die Verkehrskreise stützen müsse. Daher sei jeder Aspekt, der geeignet sei, diese Wahrnehmung zu beeinflussen, wie etwa die Bekanntheit der älteren Marke, für diesen Vergleich relevant.
- 43 Hinsichtlich des zweiten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes macht das EUIPO geltend, dass sich die meisten Argumente von CCB bezüglich des Vergleichs der einander gegenüberstehenden Zeichen auf Tatsachen bezögen und daher unzulässig seien.
- 44 Es weist ferner darauf hin, dass das Gericht zu Recht habe feststellen können, dass die Stilisierung der älteren Marke nicht auffällig genug sei, um zu verhindern, dass die maßgeblichen Verkehrskreise ihre Aufmerksamkeit auf die Buchstabengruppe „CB“ richteten. CCB werfe dem Gericht daher zu Unrecht vor, die einander gegenüberstehenden Zeichen so geprüft zu haben, als handle es sich dabei um Wortzeichen.
- 45 Der dritte Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist nach Ansicht des EUIPO zurückzuweisen, da er Tatsachen betreffe.
- 46 Jedenfalls seien die von CCB im Rahmen dieses Teils vorgebrachten Argumente unbegründet.
- 47 Was insbesondere die berücksichtigten Dienstleistungen anbelangt, ist das EUIPO der Auffassung, dass es nicht erforderlich sei, bezüglich aller spezifischen Aspekte einer breiten Kategorie von Waren oder Dienstleistungen, die von der fraglichen Marke erfasst seien, einen hohen Grad an Unterscheidungskraft nachzuweisen.
- 48 Zum vierten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes trägt das EUIPO vor, dass der hohe Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise nicht ausschließe, dass diese Verkehrskreise eine unvollkommene Erinnerung an die einander gegenüberstehenden Zeichen hätten.
- 49 Der zweite Rechtsmittelgrund ist nach Ansicht des EUIPO zurückzuweisen.

- 50 Das Gericht habe die Zurückweisung des Vorbringens von CCB, wonach nicht nachgewiesen worden sei, dass die ältere Marke in Bezug auf das Finanzwesen, Geldgeschäfte und Bankgeschäfte eine hohe Unterscheidungskraft besitze, ordnungsgemäß begründet.
- 51 Das Gericht habe nämlich ausgeführt, dass die von der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO getroffene Feststellung einer erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke hinreichend durch die im vorliegenden Fall vorgelegten Beweise untermauert sei. Folglich habe u. a. nicht geprüft zu werden brauchen, ob diese Beschwerdekammer zu Recht auf die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer dieses Amtes in der Sache R 944/2013-4 verwiesen habe. Eine solche Prüfung hätte die Feststellung der erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke nämlich nicht beeinflussen können.
- 52 Zum dritten Rechtsmittelgrund schließlich macht das EUIPO geltend, dass CCB weder die Tatsachen und Beweise konkretisiert habe, die das Gericht verfälscht haben solle, noch die spezifischen Passagen des angefochtenen Urteils angegeben habe, aus denen eine solche Verfälschung offenkundig hervorgehen solle.
- 53 Dieser Rechtsmittelgrund sei jedenfalls unbegründet. Entgegen den Behauptungen von CCB habe das Gericht den bildlichen Charakter der einander gegenüberstehenden Zeichen nicht verkannt, lediglich ergänzend auf die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO in der Sache R 944/2013-4 verwiesen und zu Recht festgestellt, dass die ältere Marke für alle betroffenen Dienstleistungen eine erhöhte Unterscheidungskraft besitze.

### ***Würdigung durch den Gerichtshof***

- 54 Im Fall eines auf eine ältere Individualmarke gestützten Widerspruchs ist unter Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 die Gefahr zu verstehen, dass die Öffentlichkeit glauben könnte, dass die von dieser Marke und die von der angemeldeten Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Bestehen einer solchen Gefahr ist umfassend, unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des Einzelfalls, zu beurteilen (Urteil vom 5. März 2020, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*, C-766/18 P, EU:C:2020:170, Rn. 63 und 67 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
- 55 Zu diesen Faktoren zählen u. a. der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der betreffenden erfassten Waren oder Dienstleistungen sowie das Ausmaß der Bekanntheit und der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft (Urteile vom 24. März 2011, *Ferrero/HABM*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, Rn. 64, und vom 4. März 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, Rn. 57).
- 56 Zum ersten Teil des ersten Rechtsmittelgrundes, mit dem CCB rügt, dass das Gericht fälschlich die Bekanntheit und damit die Unterscheidungskraft der älteren Marke in seine Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen einbezogen habe, ist darauf hinzuweisen, dass die Prüfung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in einem bildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich auf der Grundlage des Gesamteindrucks besteht, den diese Zeichen in Anbetracht ihrer originären Merkmale im Gedächtnis der maßgeblichen Verkehrskreise hinterlassen (Urteil vom 4. März 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, Rn. 71 und die dort angeführte Rechtsprechung), während die Unterscheidungskraft der älteren Marke deren Eignung betrifft, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren und Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. betreffend die Unterscheidungskraft von Unionsmarken Urteil vom 13. September 2018, *Birkenstock Sales/EUIPO*, C-26/17 P, EU:C:2018:714, Rn. 31 und die dort angeführte Rechtsprechung).



- 57 Was konkret die Bekanntheit anbelangt, so ist darauf hinzuweisen, dass eine Marke bekannt ist, wenn sie in einem wesentlichen Teil des relevanten Gebietes einem wesentlichen Teil des Publikums bekannt ist, das von den erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist. Insoweit sind insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie der Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, zu berücksichtigen (Urteil vom 28. Juni 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, Rn. 55 und 56 sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
- 58 Im Gegensatz zum Faktor der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen impliziert der Faktor der Bekanntheit und der Unterscheidungskraft der älteren Marke somit nicht einen Vergleich mehrerer Zeichen, sondern betrifft nur ein einziges Zeichen, nämlich dasjenige, das der Widersprechende als Marke hat eintragen lassen. Da diese Faktoren somit eine grundlegend verschiedene Tragweite haben, erlaubt die Prüfung eines von ihnen es nicht, Schlussfolgerungen bezüglich des anderen zu ziehen. Selbst unter der Annahme, dass die ältere Marke aufgrund ihrer Bekanntheit eine erhöhte Unterscheidungskraft besitzt, erlaubt dieser Umstand nicht die Feststellung, ob und gegebenenfalls zu welchem Grad diese Marke der angemeldeten Marke bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich ist.
- 59 Es ist daher rechtsfehlerhaft, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen anhand der Bekanntheit der älteren Marke zu beurteilen.
- 60 Im vorliegenden Fall hat das Gericht in dem Teil der Begründung des angefochtenen Urteils, der die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen betrifft, in den Rn. 52 und 53 dieses Urteils festgestellt, dass die Bekanntheit und die erhöhte Unterscheidungskraft einer Marke für die Ermittlung des dominierenden Bestandteils des von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks von Bedeutung sein könnten. In Rn. 54 des angefochtenen Urteils hat es daraus abgeleitet, dass die Erste Beschwerdekammer des EUIPO in Anbetracht der Bekanntheit der älteren Marke zu Recht davon ausgegangen sei, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diese Marke als den Wortbestandteil wahrnahmen, der in der Abkürzung CB bestehe. In Rn. 58 des angefochtenen Urteils gelangte es zu dem Ergebnis, dass diese Beschwerdekammer beim Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen zu Recht in erster Linie diesen Bestandteil der älteren Marke berücksichtigt habe.
- 61 Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass zwar die Ermittlung des dominierenden Bestandteils eines Zeichens für den Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen relevant sein kann (Urteil vom 22. Oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung), daraus aber nicht folgt, dass die Bekanntheit und der Grad der Unterscheidungskraft dieses Zeichens, die dieses in seiner Gesamtheit betreffen, es ermöglichen, zu bestimmen, welcher Bestandteil dieses Zeichens in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise dominierend ist.
- 62 Die Verordnung Nr. 207/2009 kann im Gegenteil nicht so verstanden werden, dass die Bekanntheit oder die erhöhte Unterscheidungskraft einer Marke zu der Feststellung führen kann, dass einer der Bestandteile dieser Marke bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen gegenüber einem der anderen Bestandteile der Marke dominierend ist.
- 63 In Rn. 52 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die Bekanntheit der älteren Marke „die Wahrnehmung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Bestandteilen [dieser Marke] beeinflussen könnte“. Die Bekanntheit einer stark stilisierten Wortmarke wie der in Rede stehenden älteren Marke beruht gerade darauf, dass ein wesentlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise alle Wort- und Bildelemente, aus denen diese Marke besteht, kennt.
- 64 Folglich hat das Gericht dadurch, dass es festgestellt hat, die Erste Beschwerdekammer des EUIPO habe aus der Bekanntheit und der erhöhten Unterscheidungskraft der älteren Marke ableiten dürfen, dass diese als der Wortbestandteil CB wahrgenommen würde, dass dieser Wortbestandteil daher

dominierend sei und dass er seinerseits die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen dominieren müsse, den in Rn. 59 des vorliegenden Urteils beschriebenen Rechtsfehler begangen. Der erste Teil des ersten Rechtsmittelgrundes ist daher begründet.

- 65 Da die Bekanntheit und die Unterscheidungskraft der älteren Marke des Weiteren in den Rn. 38 bis 48 des angefochtenen Urteils geprüft und dann in Rn. 67 dieses Urteils in die umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr einbezogen worden sind, ist noch zu bestimmen, ob dieser Teil der vom Gericht vorgenommenen Prüfung, wie CCB im Rahmen ihres zweiten Rechtsmittelgrundes vorträgt, einer hinreichenden Begründung entbehrt.
- 66 Konkret wirft CCB dem Gericht vor, es habe in Beantwortung ihres in Rn. 21 des vorliegenden Urteils zusammengefassten Vorbringens festgestellt, dass die ältere Marke bekannt sei und somit allgemein für Dienstleistungen in Bezug auf das „Finanzwesen, Geldgeschäfte und Bankgeschäfte“ eine erhöhte Unterscheidungskraft besitze, ohne dass es diese Feststellung hinreichend begründet hätte.
- 67 Nach ständiger Rechtsprechung müssen aus der Begründung eines Urteils die Überlegungen des Gerichts klar und eindeutig hervorgehen, so dass die Betroffenen die Gründe für die Entscheidung des Gerichts erkennen können und der Gerichtshof seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann (Urteil vom 1. Dezember 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2016:918, Rn. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung). Die Frage, ob die Begründung eines Urteils des Gerichts widersprüchlich oder unzulänglich ist, ist eine Rechtsfrage, die im Rahmen eines Rechtsmittels aufgeworfen werden kann (Urteil vom 4. März 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, Rn. 25 und die dort angeführte Rechtsprechung).
- 68 In den Rn. 39 bis 41 des angefochtenen Urteils hat das Gericht mit einer ausführlichen Begründung dargelegt, dass die in der streitigen Entscheidung enthaltene Beurteilung der Bekanntheit der älteren Marke einer Feststellung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO, dass diese Marke eine erhöhte Unterscheidungskraft habe, gleichgestellt werden könne.
- 69 Sodann hat das Gericht in Rn. 44 dieses Urteils eindeutig festgestellt, dass CCB zwar eine Bekanntheit der älteren Marke für bestimmte Dienstleistungen nicht bestreite, aber geltend mache, dass eine solche Bekanntheit nicht für alle von dieser Marke erfassten Dienstleistungen festgestellt werden könne. In Rn. 45 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass zur Beantwortung dieses Vorbringens von CCB zu prüfen sei, ob die im Wesentlichen in der streitigen Entscheidung enthaltene Beurteilung, wonach die ältere Marke für die allgemeine Kategorie von Dienstleistungen in Bezug auf das „Finanzwesen, Geldgeschäfte und Bankgeschäfte“ Bekanntheit genieße, gerechtfertigt sei.
- 70 In Rn. 46 des angefochtenen Urteils hat das Gericht festgestellt, dass diese Beurteilung durch die Rn. 22 bis 24 der streitigen Entscheidung hinreichend begründet sei, da die in diesen Randnummern enthaltenen Angaben die Bedeutung und die Bekanntheit der älteren Marke im französischen Zahlungssystem und bei der Weiterleitung von Bankkartentransaktionen in Frankreich belegten.
- 71 Hierzu ist festzustellen, dass CCB zu Recht geltend macht, dass die Bedeutung und die Bekanntheit der älteren Marke im System der Bankkartentransaktionen es zwar ermögliche, nachzuvollziehen, weshalb das Gericht angenommen habe, dass diese Marke eine erhöhte Unterscheidungskraft für Dienstleistungen in Bezug auf Bankkartenzahlungen habe, aber in keiner Weise erkläre, warum die ältere Marke allgemein eine erhöhte Unterscheidungskraft im Bereich des Finanzwesens, der Geldgeschäfte und der Bankgeschäfte haben sollte.
- 72 In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Unterscheidungskraft einer Marke in Bezug auf die von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen und die mutmaßliche Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise beurteilt werden muss. Daraus folgt, dass der Grad dieser Unterscheidungskraft u. a. auf der Grundlage des Marktanteils der betreffenden Marke, der Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer ihrer Benutzung sowie des Anteils der beteiligten

Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, zu bestimmen ist (Urteile vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, Rn. 22 und 23, sowie vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, EU:C:2014:2012, Rn. 39 und 41).

- 73 In Rn. 46 des angefochtenen Urteils wird auf solche Aspekte Bezug genommen, jedoch betreffen diese den Marktanteil der älteren Marke und die Intensität der Benutzung dieser Marke in Frankreich, insbesondere im Hinblick auf Dienstleistungen, die die Durchführung von Bankkartentransaktionen ermöglichen.
- 74 Wie das Gericht selbst in Rn. 45 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, war, um zu bestimmen, ob für das Publikum eine Verwechslungsgefahr besteht, die Unterscheidungskraft der älteren Marke für die Dienstleistungen „Finanzwesen“, „Geldgeschäfte“ und „Bankgeschäfte“ zu prüfen, da diese Dienstleistungen zu den von der älteren Marke erfassten gehören und im Übrigen im Wesentlichen mit den von der angemeldeten Marke erfassten identisch sind.
- 75 Diese Prüfung hat das Gericht in der Folge aber nicht vorgenommen. In Rn. 46 des angefochtenen Urteils hat es lediglich auf die Bekanntheit der älteren Marke in der konkreten Unterkategorie der Dienstleistungen hingewiesen, die die Durchführung von Bankkartentransaktionen ermöglichen. Ferner hat es sich in Rn. 47 dieses Urteils darauf beschränkt, die Kritik von CCB daran zurückzuweisen, dass in der streitigen Entscheidung die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des EUIPO in der Sache R 944/2013-4 berücksichtigt wurde.
- 76 Das angefochtene Urteil entbehrt somit einer ordnungsgemäß in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Dienstleistungen „Finanzwesen“, „Geldgeschäfte“ und „Bankgeschäfte“ durchgeführten Beurteilung der Bekanntheit und Unterscheidungskraft der älteren Marke, obgleich dieses breitere Spektrum der von dieser Marke erfassten Dienstleistungen, wie sich aus Rn. 45 des angefochtenen Urteils ergibt, dasjenige ist, in Bezug auf welches zu beurteilen gewesen wäre, ob die Gefahr besteht, dass das Publikum irrtümlich annehmen könnte, dass die von CCB unter der angemeldeten Marke angebotenen Dienstleistungen vom Groupement des cartes bancaires oder einem verbundenen Unternehmen stammen.
- 77 Daraus folgt, dass die Schlussfolgerung des Gerichts in Rn. 48 des angefochtenen Urteils, wonach die Unterscheidungskraft der älteren Marke in der streitigen Entscheidung richtig beurteilt worden sei, unzureichend begründet ist. Dieser Begründungsmangel hat zur Folge, dass auch die umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr fehlerhaft ist, die das Gericht in Rn. 67 des angefochtenen Urteils vorgenommen hat, da in dieser Rn. 67 konkret auf die genannte Rn. 48 verwiesen wird. Unter diesen Umständen ist dem zweiten Rechtsmittelgrund stattzugeben.
- 78 In Anbetracht des im Rahmen der Prüfung des ersten Teils des ersten Rechtsmittelgrundes festgestellten Rechtsfehlers und des im Rahmen der Prüfung des zweiten Rechtsmittelgrundes festgestellten Begründungsmangels ist das angefochtene Urteil aufzuheben, ohne dass die Teile 2 bis 4 des ersten Rechtsmittelgrundes und der dritte Rechtsmittelgrund geprüft zu werden brauchen.

### **Zur Klage vor dem Gericht**

- 79 Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof, wenn das Rechtsmittel begründet ist, den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, sofern dieser zur Entscheidung reif ist.
- 80 Im vorliegenden Fall verfügt der Gerichtshof über die erforderlichen Angaben, um über die Klage zu entscheiden.

- 81 Wie in den Rn. 55 und 72 des vorliegenden Urteils ausgeführt, ist die Unterscheidungskraft der älteren Marke ein für die umfassende Beurteilung des Bestehens einer Verwechslungsgefahr relevanter Faktor und muss in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen und die mutmaßliche Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise bestimmt werden.
- 82 Was diesen Faktor anbelangt, hat sich die Erste Beschwerdekammer des EUIPO in den Rn. 22 bis 25 der streitigen Entscheidung auf die Feststellung beschränkt, dass die ältere Marke in Frankreich im Bereich der Dienstleistungen, die die Durchführung von Bankkartentransaktionen ermöglichten, bekannt sei. Ungeachtet des wesentlich weiteren Umfangs der von der älteren Marke erfassten Dienstleistungen hat die Erste Beschwerdekammer des EUIPO es versäumt, die Unterscheidungskraft dieser Marke in der Weise zu prüfen, dass die von ihr erfassten Dienstleistungen allgemeiner berücksichtigt werden.
- 83 Aus Rn. 30 der streitigen Entscheidung geht ferner hervor, dass sich die Erste Beschwerdekammer des EUIPO bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen auf die Bekanntheit der älteren Marke stützte. Dieser Ansatz ist aus den in den Rn. 58 und 59 des vorliegenden Urteils dargelegten Gründen fehlerhaft.
- 84 Daraus folgt, dass das Vorbringen von CCB im Rahmen ihres Klagegrundes eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 vor dem Gericht, wonach die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen fehlerhaft beurteilt und es versäumt habe, die Dienstleistungen, bezüglich deren die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu prüfen sei, ordnungsgemäß zu prüfen, begründet ist. Da diesem Klagegrund somit stattzugeben ist, ist die streitige Entscheidung aufzuheben.

## **Kosten**

- 85 Gemäß Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.
- 86 Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
- 87 Des Weiteren können einer erstinstanzlichen Streithilfepartei, wenn sie das Rechtsmittel nicht selbst eingelegt hat, nach Art. 184 Abs. 4 der Verfahrensordnung im Rechtsmittelverfahren nur dann Kosten auferlegt werden, wenn sie am schriftlichen oder mündlichen Verfahren vor dem Gerichtshof teilgenommen hat.
- 88 Im vorliegenden Fall reichte der Groupement des cartes bancaires, der im ersten Rechtszug als Streithelfer auftrat, bei der Kanzlei des Gerichtshofs eine Gegenerwiderung ein, um sowohl auf das Rechtsmittel als auch auf die Erwiderung von CCB zu antworten. Diese Gegenerwiderung, der keine Rechtsmittelbeantwortung seitens des Groupement des cartes bancaires vorausgegangen war, wurde jedoch gemäß Art. 175 der Verfahrensordnung, wonach die Gegenerwiderung die Rechtsmittelbeantwortung ergänzen soll, als ein in der Verfahrensordnung nicht vorgesehenes Dokument eingestuft und daher nicht zu den Akten genommen.
- 89 Der Groupement des cartes bancaires ist daher zwar als am Verfahren vor dem Gerichtshof nicht beteiligt anzusehen und kann somit im Rechtsmittelverfahren nicht zur Tragung der Kosten verurteilt werden, doch ist in Bezug auf diese Partei über die im ersten Rechtszug entstandenen Kosten zu entscheiden. Da der Gerichtshof den Rechtsstreit endgültig entscheidet, indem er über die Klage entscheidet, hat er auch über die im ersten Rechtszug entstandenen Kosten zu entscheiden.

<sup>90</sup> Da CCB sowohl im Rechtsmittelverfahren als auch mit ihrer Klage obsiegt hat und beantragt hat, das EUIPO und den Groupement des cartes bancaires zur Tragung der Kosten zu verurteilen, sind dem EUIPO in Anbetracht des Vorstehenden neben seinen eigenen Kosten sowohl im vorliegenden Rechtsmittelverfahren als auch im erstinstanzlichen Verfahren sämtliche Kosten aufzuerlegen, die CCB im vorliegenden Rechtsmittelverfahren entstanden sind, und die Hälfte der Kosten, die dieser im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind. Der Groupement des cartes bancaires trägt seine eigenen Kosten sowie die Hälfte der Kosten, die CCB im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zehnte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

- 1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 6. Dezember 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), wird aufgehoben.**
- 2. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 14. Juni 2017 (Sache R 2265/2016-1) wird aufgehoben.**
- 3. Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) trägt neben seinen eigenen Kosten die Kosten, die der China Construction Bank Corp. im vorliegenden Rechtsmittelverfahren entstanden sind, und die Hälfte der Kosten, die dieser im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind.**
- 4. Der Groupement des cartes bancaires trägt neben seinen eigenen Kosten die Hälfte der Kosten, die der China Construction Bank Corp. im erstinstanzlichen Verfahren entstanden sind.**

Unterschriften