



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 6 de diciembre de 2018*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión CCB — Marca figurativa anterior de la Unión CB — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud de los signos — Renombre y carácter distintivo elevado de la marca anterior — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Artículos 75, segunda frase, y 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 94, apartado 1, segunda frase, y 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001)»

En el asunto T-665/17,

China Construction Bank Corp., con domicilio social en Pekín (China), representada por las Sras. A. Carboni y J. Gibbs, Solicitors,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Ivanauskas, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Groupement des cartes bancaires, con domicilio social en París (Francia), representada por la Sra. C. Herissay Ducamp, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de junio de 2017 (asunto R 2265/2016-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Groupement des cartes bancaires y China Construction Bank,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni (Ponente), Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos, Jueces;

Secretario: Sra. R. Ükelyté, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 27 de septiembre de 2017;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de noviembre de 2017;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de diciembre de 2017;

celebrada la vista el 28 de junio de 2018;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de octubre de 2014, la recurrente, China Construction Bank Corp., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los servicios para los cuales se solicitó el registro están comprendidos, tras la limitación producida durante el procedimiento ante la EUIPO, en la clase 36 en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Servicios bancarios; Evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; Servicios de financiación; Servicios de tarjetas; Depósito de valores; Tasación de antigüedades; Corretaje; Servicios de garantía; Servicios fiduciarios».
- 4 El 7 de mayo de 2015, la coadyuvante, Groupement des cartes bancaires, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), al registro de la marca solicitada para los servicios contemplados en el apartado 3 anterior.

- 5 La oposición se basaba en particular en la marca figurativa anterior de la Unión Europea registrada el 12 de noviembre de 1999 con el número 269415 y que se presentaba del modo siguiente:



- 6 La marca anterior estaba en particular registrada para los servicios comprendidos en la clase 36 correspondiente a la siguiente descripción: «Seguros y finanzas, en concreto: seguros, agencia de cambio; emisión de cheques de viaje y cartas de crédito; negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios; cajas de previsión; gestión de flujos bancarios y monetarios por vías electrónicas; servicios de monedero electrónico; emisión y servicios de tarjetas de prepago, de tarjetas de pago, de crédito, de retirada, con chip o con pista, de tarjetas magnéticas y de tarjetas de memoria; emisión de tarjetas bancarias que no sean electrónicas; servicios de retirada de dinero mediante tarjetas chip o con pista, transferencias electrónicas de fondos; servicios de pago electrónico; servicios de pago con tarjeta; servicios de tarjetas prepagadas; servicios de transacciones financieras para titulares de tarjetas por mediación de dispensadores automáticos de billetes; servicios de autenticación y verificación de las partes; servicios de información financiera a través de cualquier medio de telecomunicación; servicios de autorización y de regulación de los pagos mediante números de tarjetas; servicios para el pago a distancia protegido; información financiera en concreto recopilación a distancia de información y de datos financieros».
- 7 El motivo alegado en apoyo de la oposición era en particular el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
- 8 El 4 de octubre de 2016, la División de Oposición estimó la oposición al considerar que existía riesgo de confusión y desestimó la solicitud de registro.
- 9 El 5 de diciembre de 2016, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante resolución de 14 de junio de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.
- 11 En particular, la Sala de Recurso consideró que el territorio pertinente para apreciar el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 era el de la Unión Europea y que el público pertinente estaba compuesto en parte por profesionales y en parte por consumidores finales o por el público en general, con un elevado nivel de atención (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada). A continuación, con el título «Renombre» (apartados 22 a 25 de la resolución impugnada), consideró, basándose en datos presentados por la coadyuvante, que el público francés pertinente identificaría la marca anterior como la sigla «CB» que define la tarjeta de pago del Groupement des cartes bancaires, e invocó el renombre de la marca denominativa CB para los servicios comprendidos en la clase 36, tal como la establece la Cuarta Sala de Recurso en su resolución de 27 de agosto de 2014 relativa al asunto R 944/2013-4, CCB/CB (en lo sucesivo, «Resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso»).
- 12 Por lo que respecta a los signos, la Sala de Recurso consideró, pese al carácter muy estilizado de la marca anterior, que esta se percibiría como el grupo de letras mayúsculas «CB» y que el elemento figurativo de la marca solicitada era accesorio respecto de su elemento dominante constituido por el grupo de letras mayúsculas «CCB» (apartados 30 y 31 de la resolución impugnada). De ello dedujo, en esencia, la existencia de una cierta similitud visual entre las marcas en conflicto (apartados 32 y 33 de la resolución impugnada). Tras considerar que esas marcas eran, desde un punto de vista fonético, similares con un grado de similitud superior a la media, ya que en particular la marca solicitada

incluía las letras de la marca anterior, y tras señalar que no resultaba posible llevar a cabo una comparación conceptual de ambos signos al carecer de significación, la Sala de Recurso aprobó la constatación de la División de Oposición de que existía una similitud entre los signos de que se trata (apartados 34 a 36 de la resolución impugnada).

- 13 Tras señalar que no se discutía la identidad de los servicios de que se trata, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de esa identidad, del renombre de la marca anterior en Francia y de la similitud de los signos, las diferencias entre esos signos y el nivel de atención del público pertinente, superior a la media, no eran suficientes para descartar el riesgo de confusión para el público pertinente en Francia (apartados 39 y 40 de la resolución impugnada). Añadió que el hecho de que los consumidores no utilicen habitualmente los servicios contemplados por la solicitud de marca incrementa la posibilidad de que esos consumidores, incluso los que tienen un elevado nivel de atención, incurran en error por el recuerdo impreciso que tienen de la configuración de las marcas (apartado 41 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

- 14 Tras desistir la recurrente de determinadas pretensiones en la vista y dejarse constancia en el acta, la recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.
- 15 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.
- 16 La coadyuvante solicita al Tribunal, habida cuenta de las precisiones dadas en la vista y recogidas en el acta, que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

- 17 En apoyo de su recurso, la recurrente formula dos motivos, basados, el primero, en la infracción de los artículos 75, segunda frase, y 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 94, apartado 1, segunda frase, y 95, apartado 1, primera frase, del Reglamento 2017/1001) y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el motivo basado en la infracción de los artículos 75, segunda frase, y 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009

- 18 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso incumplió su obligación de basar sus resoluciones únicamente en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse (artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009) y la de limitar su examen a los medios alegados por las partes (artículo 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009), basando la resolución impugnada en la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso y en la no utilización regular de los

servicios de la clase 36, mientras que esa resolución y esa constatación no habían sido invocadas ni presentadas o probadas durante el procedimiento ante la EUIPO y que no había tenido ocasión de formular observaciones al respecto.

- 19 Procede recordar, a este respecto, que, con arreglo al artículo 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen efectuado por la EUIPO se limita a los motivos invocados y a las pretensiones formuladas por las partes.
- 20 Esa disposición limita el examen efectuado por la EUIPO en una doble medida. Por una parte, se refiere a la base fáctica de las resoluciones de la EUIPO, es decir, los hechos y las pruebas sobre los que tales resoluciones pueden fundarse válidamente, y, por otra, a la base jurídica de dichas resoluciones, es decir, las disposiciones que el órgano que conoce del asunto está obligado a aplicar. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución que pone fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso solo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte en relación con dichos motivos [véase la sentencia de 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI — Orange (MOBILIX), T-336/03, EU:T:2005:379, apartado 33 y jurisprudencia citada].
- 21 Con arreglo al artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de la EUIPO solamente pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
- 22 De la jurisprudencia se desprende que, aunque el derecho a ser oído, tal como lo consagra el artículo 75, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, se extiende a todos los elementos de hecho o de Derecho y a los elementos de prueba que constituyen la base de la resolución, no se aplica a la posición final que la Administración pretende adoptar. En consecuencia, la Sala de Recurso no está obligada a oír a un recurrente en relación con una apreciación fáctica que se desprende de su posición final. De la jurisprudencia también se desprende que el hecho de que una parte no haya podido pronunciarse sobre afirmaciones que no constituyen un fundamento autónomo de la resolución impugnada, sino que forman parte del razonamiento de la Sala de Recurso en relación con la apreciación global del riesgo de confusión, mientras que esa parte ha podido tomar posición sobre los motivos relativos a la comparación de los signos sobre los cuales se basa la resolución, no constituye una infracción del artículo 75 del Reglamento n.º 207/2009 [véase la sentencia de 23 de enero de 2008, Demp/OAMI — Bau How (BAU HOW), T-106/06, no publicada, EU:T:2008:14, apartado 17 y jurisprudencia citada].
- 23 En el presente asunto, por lo que respecta, en primer lugar, a la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, procede señalar, como han hecho la EUIPO y la coadyuvante, que esta invocó y comunicó dicha resolución en apoyo de su oposición (observaciones de 10 de noviembre de 2015 en apoyo de la oposición), y posteriormente en la contestación al recurso interpuesto por la recurrente contra la resolución de la División de Oposición (observaciones de 17 de febrero de 2017).
- 24 De ello se desprende que la Sala de Recurso actuó en este asunto conforme a Derecho al basarse en ese dato invocado por una de las partes del litigio. Procede añadir que, en la medida en que únicamente ha sido invocada la resolución CCB/CB de la propia Cuarta Sala de Recurso y no la totalidad de los elementos de prueba comunicados en el curso del procedimiento que dio lugar a esa resolución, la Sala de Recurso se limitó, acertadamente, a evocar la conclusión de la apreciación efectuada en la citada resolución en apoyo de su propia apreciación del renombre de la marca anterior.
- 25 De ello se desprende también y de modo necesario que se dio a la recurrente la posibilidad de dar a conocer útilmente su punto de vista sobre la resolución la División de Oposición cuyos motivos mencionan la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, tanto en sus observaciones sobre la oposición como en su recurso interpuesto ante la Sala de Recurso contra la resolución de la División

de Oposición. A este respecto, ha de precisarse que la recurrente estaba aún en mejores condiciones de pronunciarse claramente sobre la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, incluidos los elementos que fueron tomados en consideración, toda vez que era una de las partes en el procedimiento que condujo a la adopción de esa resolución.

- 26 Puede añadirse que, incluso si esas posibilidades de pronunciarse sobre la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso no se consideraran suficientes para respetar el derecho de la recurrente a ser oída, la resolución impugnada no estaría viciada por ello [véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de julio de 2015, Australian Gold/OAMI — Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, apartado 18 y jurisprudencia citada]. En efecto, como en el apartado 47 posterior se determinará que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas al renombre de la marca anterior en Francia son fundadas con independencia de la apreciación de la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, el procedimiento administrativo de que se trata no habría podido conducir a un resultado distinto si la recurrente hubiera tenido la posibilidad de pronunciarse sobre esa resolución a raíz de las observaciones de la coadyuvante en respuesta a su recurso ante la Sala de Recurso.
- 27 En segundo lugar, respecto a la constatación de que los servicios de la clase 36, cubiertos por la marca solicitada, no son habitualmente utilizados, puede admitirse, como hace la recurrente, que esa constatación no fue invocada como tal ante la Sala de Recurso ni fue demostrada mediante elementos de prueba en el procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada.
- 28 No obstante, procede señalar que esa constatación no constituye la «base fáctica» de la resolución impugnada en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 20 anterior, ni un «fundamento autónomo» de la resolución impugnada en el sentido de la jurisprudencia contemplada en el apartado 22 anterior. Como señala pertinentemente la EUIPO, esa constatación de que los servicios de que se trata no son de uso habitual está relacionada, en el presente asunto, con la consideración de la Sala de Recurso según la cual el público pertinente conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas de que se trata, consideración de la que hay que señalar además que se basa en las raras posibilidades, comúnmente admitidas, de manera general, de llevar a cabo una comparación directa de las marcas y que en el presente asunto solo se ve respaldada por la utilización poco habitual de los servicios de que se trata [véanse, en particular, las sentencias de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, EU:T:2002:262, apartado 28, y de 17 de septiembre de 2008, FVB/OAMI — FVD (FVB), T-10/07, no publicada, EU:T:2008:380, apartados 29 y 56].
- 29 De ello se desprende que, al basarse en la falta de utilización habitual de los servicios de que se trata, la Sala de Recurso, por un lado, no excedió los límites de la base de hecho de su examen y, por otro lado, no tenía la obligación de oír a la recurrente acerca de la constatación de que se trata.
- 30 De las consideraciones anteriores resulta que el motivo basado en la infracción de los artículos 75, segunda frase, y 76, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009 debe, en todo caso, ser descartado.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

- 31 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento

n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento 2017/1001], se entenderá por marcas anteriores las marcas de la Unión cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión.

- 32 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].
- 33 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez la identidad o la similitud entre las marcas en conflicto y la identidad o la similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].
- 34 La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o de servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión (véase sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).
- 35 En el presente asunto, la recurrente no cuestiona la consideración de la Sala de Recurso según la cual el público pertinente se compone de profesionales y del público en general y demuestra un elevado nivel de atención (apartado 19 de la resolución impugnada). Debe aceptarse esta apreciación, habida cuenta en particular de la naturaleza de los servicios de que se trata [véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de junio de 2015, AgriCapital/OAMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, apartado 28 y jurisprudencia citada].
- 36 La recurrente tampoco cuestiona la definición que hace la Sala de Recurso del territorio pertinente para apreciar el riesgo de confusión en el presente asunto (apartado 20 de la resolución impugnada), a saber, el territorio de la Unión, recordándose que basta que exista un motivo de denegación relativo en una parte de la Unión [véase la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con cuadro y otros), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397, apartado 76 y jurisprudencia citada].
- 37 La recurrente se opone, por el contrario, a la apreciación de la Sala de Recurso del carácter distintivo de la marca anterior, a la de la similitud de los signos en conflicto y a la apreciación global del riesgo de confusión.

Sobre el carácter distintivo de la marca anterior

- 38 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber basado su apreciación del carácter distintivo de la marca anterior en las conclusiones relativas al renombre, como se exponen en la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, pese a que esa resolución versaba sobre una marca distinta de la marca anterior. También le reprocha no haber identificado los servicios respecto de los cuales consideró que la marca anterior disfrutaba de renombre y considera que las pruebas presentadas no demostraban el renombre de la totalidad de los servicios cubiertos por la marca anterior. La recurrente critica que la Sala de Recurso se basara en el renombre de la marca anterior, pese a que únicamente la determinación de su carácter distintivo incrementado era pertinente para apreciar el riesgo de confusión.

- 39 Procede señalar, con carácter previo, como subraya pertinentemente la EUIPO, que los conceptos de «renombre» y de «carácter distintivo elevado» están estrechamente relacionados. En efecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que el renombre de una marca anterior puede contribuir a su carácter distintivo elevado y, por tanto, puede aumentar el riesgo de confusión entre dicha marca y una marca solicitada [sentencias de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, EU:T:2003:288, apartado 44, y de 27 de marzo de 2012, Armani/OAMI — Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T-420/10, no publicada, EU:T:2012:156, apartado 33]. El carácter distintivo elevado de una marca ha podido por tanto reconocerse debido a su renombre [véanse, en ese sentido, las sentencias de 19 de mayo de 2011, PJ Hungary/OAMI — Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, apartado 91, y de 7 de octubre de 2015, Panrico/OAMI — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, no publicada, EU:T:2015:751, apartado 60].
- 40 También se desprende de la jurisprudencia una diferencia de grado entre el renombre y el carácter distintivo elevado de una marca, más que una diferencia de naturaleza. En efecto, la jurisprudencia ha determinado, por un lado, que la existencia de un carácter distintivo superior al normal, debido al conocimiento de una marca en el mercado, implica necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario, sin que esta deba necesariamente tener renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001) [véase la sentencia de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, apartado 34 y jurisprudencia citada]. Por otro lado, se determinó, refiriéndose a la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408), apartados 26 y 27, que abordó la cuestión del renombre, que los factores pertinentes para apreciar la adquisición de un carácter distintivo elevado por el uso eran los mismos pertinentes para apreciar el renombre, a saber, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia de 12 de julio de 2006, VITACOAT, T-277/04, EU:T:2006:202, apartado 35).
- 41 De ello se desprende que la Sala de Recurso se basó pertinentemente, a efectos de apreciar si la marca anterior tenía un carácter distintivo elevado, en los elementos alegados por la coadyuvante para demostrar su renombre.
- 42 De la resolución impugnada se deriva, y las partes lo admiten, que la Sala de Recurso basó su conclusión relativa al renombre de la marca anterior en Francia a la vez en los elementos de prueba dirigidos a demostrar el renombre presentados por la coadyuvante, expuestos y analizados en los apartados 22 a 24 de la resolución impugnada, y en la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso, mencionada en el apartado 25 de la resolución impugnada.
- 43 La recurrente se opone a esos dos fundamentos de la apreciación del renombre de la marca anterior.
- 44 Por lo que respecta a la apreciación de las pruebas dirigidas a establecer el renombre de la marca anterior en Francia, procede aclarar que la recurrente no niega que esas pruebas demostraban renombre para determinados servicios de la clase 36. En efecto, se limita a criticar que no se identificaran los servicios de la clase 36 y, por tanto, que no se acreditara el carácter distintivo elevado de la marca anterior para la totalidad de esos servicios.
- 45 Procede recordar, a este respecto, que la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior debe efectuarse en relación con los productos o los servicios que cubre y que dan lugar a riesgo de confusión con la marca solicitada debido a su identidad o a su similitud con los productos o los servicios contemplados por esa marca. En el presente asunto, del apartado 7 de la resolución impugnada, que reiteraba a este respecto la resolución de la Sala de Oposición, se desprende que los servicios contemplados por la solicitud de marca se consideraron idénticos a los servicios «negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios» cubiertos por la marca anterior (véanse también los apartados 37 y 39 de la resolución impugnada), y debe confirmarse que así es. La Sala de Recurso

no estaba por tanto obligada a apreciar la existencia de un carácter distintivo elevado de la marca anterior para la totalidad de los servicios de la clase 36 cubiertos por la citada marca. En consecuencia, actuó correctamente, como se desprende de la resolución impugnada (apartados 4, 22 y 23 de la resolución impugnada) como confirmó la EUIPO en la vista, al examinar el renombre de la marca anterior en lo que respecta a «negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios».

- 46 Además, la recurrente se limita a afirmar que las pruebas presentadas en el procedimiento de oposición no demostraban la utilización de la marca anterior para los servicios «negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios» y, para ello, a remitirse, sin mayor precisión, a las observaciones de la coadyuvante en apoyo de su oposición. Pues bien, esos elementos no permiten cuestionar los datos presentados por la coadyuvante relativos al número de tarjetas bancarias en circulación en las que aparece el signo figurativo anterior (más de 62 millones en 2014), a la cantidad de transacciones efectuadas con esas tarjetas (más de 10 000 millones en 2014) y a la función esencial que desempeña la coadyuvante (que se presenta en algunos documentos como «Groupement des cartes bancaires CB») en el sistema de pagos francés y en el despacho de las transacciones por tarjeta bancaria en Francia, de lo que la Sala de Recurso dedujo pertinentemente la intensidad del uso de la marca anterior para los servicios mencionados y el grado requerido de conocimiento del público pertinente en Francia y, por tanto, su renombre en este país (apartados 22 a 24 de la resolución impugnada) (véase también el apartado 40 anterior).
- 47 Por tanto, dado que esos fundamentos de la resolución impugnada sirven, en sí mismos, para justificar la conclusión de la Sala de Recurso relativa al renombre de la marca anterior en Francia, los errores que pudieran viciar la motivación de la resolución impugnada basada en la resolución CCB/CB de la Cuarta Sala de Recurso carecen, en cualquier caso, de influencia sobre esa conclusión. Todas las alegaciones con las cuales la recurrente critica los motivos de la resolución impugnada que se refieren a esa resolución, deben, por tanto y en cualquier caso, descartarse por ser inoperantes.
- 48 De todas las consideraciones anteriores se desprende que la Sala de Recurso apreció correctamente el carácter distintivo de la marca anterior en la resolución impugnada y, en particular, que las alegaciones formuladas por la recurrente en apoyo de la presente imputación no cuestionan la constatación de que la marca anterior disfrutaba de renombre en Francia.

Sobre la similitud entre los signos

- 49 La recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error al llegar a la conclusión de que existía una cierta similitud entre los signos en conflicto, teniendo en cuenta equivocadamente el renombre de la marca anterior al apreciar la similitud, analizando la marca anterior como si se tratase de la marca denominativa CB y concentrando su examen de la marca solicitada sobre su elemento verbal «ccb» sin tener en cuenta su elemento figurativo. Considera, por otro lado, que la Sala de Recurso cometió un error al considerar que los signos eran fonéticamente similares en un grado superior a la media, ya que, en presencia de signos tan cortos, la diferencia resultante de añadir una letra resultaba significativa. En consecuencia, según la recurrente, habida cuenta de que la similitud conceptual no influyó en la apreciación global de la similitud y de la importancia de la similitud visual en el marco de la comparación de marcas figurativas, la Sala de Recurso debería haber llegado en el presente asunto, a lo sumo, a la conclusión de una similitud muy débil de los signos.
- 50 Procede señalar que, según jurisprudencia reiterada, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, EU:T:2003:264, apartado 47 y jurisprudencia citada].

- 51 Como sostiene acertadamente la recurrente, procede, ciertamente, distinguir la apreciación del carácter distintivo de un elemento de una marca compleja, vinculado a la capacidad de ese elemento para dominar la impresión de conjunto producida por la marca, y el análisis del carácter distintivo de la marca anterior, relacionado con el alcance de la protección concedida a esa marca. El carácter distintivo de un elemento de una marca compleja se examina desde la etapa de la apreciación de la similitud de los signos y el grado de carácter distintivo de la marca anterior es uno de los elementos que deben tomarse en consideración en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión (véanse, en ese sentido, el auto de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado, EU:C:2006:271, apartado 43, y la sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 58). Además, cuando una marca tiene carácter distintivo, este debe atribuirse a la marca en su conjunto, y no automáticamente a todos los elementos que la componen [véanse, en ese sentido, las sentencias de 3 de diciembre de 2014, Max Mara Fashion Group/OAMI — Mackays Stores (M & Co.), T-272/13, no publicada, EU:T:2014:1020, apartado 61, y de 14 de julio de 2017, Certified Angus Beef/EUIPO — Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF), T-55/15, no publicada, EU:T:2017:499, apartado 22].
- 52 Sin embargo, no puede excluirse que el carácter distintivo elevado de una marca pueda tomarse en consideración para determinar, mediante un análisis pormenorizado, el carácter distintivo de uno de los elementos de esa marca. En efecto, el carácter distintivo elevado y, *a fortiori*, el renombre de un signo pueden desempeñar una función en la determinación del carácter distintivo de un elemento integrante del signo en cuestión, en la medida en que el conocimiento importante del vínculo establecido por ese signo entre los productos o los servicios contemplados y una empresa determinada puede influir en la percepción de las relaciones entre los distintos elementos que componen el signo en cuestión, en particular el carácter más distintivo de unos respecto de los otros.
- 53 Ciertamente, en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, CEDC International/OAMI — Fabryka Wódek Polmos Łañcut (WISENT) (T-449/13, no publicada, EU:T:2015:839), apartado 65, invocada por la recurrente en sus escritos y en la vista, el Tribunal recordó que el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior eran, efectivamente y como tales, factores de apreciación pertinentes de la existencia de riesgo de confusión (véase también el apartado 51 anterior). No obstante, tampoco puede deducirse de esa sentencia que esté prohibido tener en cuenta el carácter distintivo elevado o el renombre de la marca anterior para determinar el carácter distintivo de los elementos que la componen, determinación que se produce a efectos de apreciar la similitud de los signos (véase el apartado 50 anterior). A mayor abundamiento, en la sentencia de 12 de noviembre de 2015, WISENT (T-449/13, no publicada, EU:T:2015:839), apartado 66, el propio Tribunal dejó abierta la posibilidad de tener ese aspecto en cuenta, ya que se limitó a afirmar que la EUIPO no estaba obligada, en las circunstancias de ese asunto, a tomar en consideración el carácter distintivo elevado o el renombre de la marca anterior al comparar los signos.
- 54 De ese modo, en el presente asunto, la Sala de Recurso pudo, sin incurrir en error de Derecho, basarse en el renombre de la marca anterior en Francia, y, en consecuencia, en la importancia del conocimiento del vínculo establecido por esa marca con las tarjetas bancarias definidas por la sigla «CB» del Groupement des cartes bancaires, para deducir acertadamente que el público pertinente de ese Estado miembro percibiría la marca anterior como elemento verbal constituido por la sigla «CB» (apartado 30 de la resolución impugnada).
- 55 Por tanto, resulta indiferente, en todo caso, que, en una resolución anterior (resolución de 15 de noviembre de 2004 en el asunto R 149/2004-1), la Primera Sala de Recurso, basándose en un territorio pertinente que no incluía Francia y sin tomar en consideración el renombre de la marca anterior, que era objeto de la solicitud de la marca en el asunto de que se trata, consideró que el público pertinente no percibiría que esa marca representa las letras mayúsculas «C» y «B».

- 56 Procede señalar además que, al deducir del renombre de la marca anterior en Francia que el público pertinente en ese Estado miembro la percibiría como la sigla «CB», la Sala de Recurso hizo esa consideración a mayor abundamiento, como subraya el empleo del adverbio «además», tras haber explicado que la estilización de esa marca podía percibirse en el sentido de que forma el elemento verbal «cb» (apartado 30 de la resolución impugnada).
- 57 Pues bien, excepción hecha de una alegación basada en la resolución mencionada en el apartado 55 anterior y descartada en dicho apartado, la recurrente no presenta ninguna alegación que pueda cuestionar ese análisis.
- 58 De ello se desprende que la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al comparar los signos en conflicto basándose principalmente en el elemento verbal «cb» de la marca anterior.
- 59 La Sala de Recurso también consideró acertadamente, y sin basarse en la jurisprudencia según la cual el elemento verbal de la marca es en principio más distintivo que el elemento figurativo cuando una marca se compone de elementos verbales y figurativos, criticada por la recurrente, que, en la marca solicitada, el elemento distintivo y dominante que debía principalmente ser objeto de la comparación con la marca anterior estaba constituido por el elemento verbal «ccb».
- 60 En efecto, a diferencia de lo que sostiene en esencia la recurrente, el elemento figurativo de la marca solicitada no es ni el elemento dominante ni el elemento distintivo de esa marca. Por un lado, no domina la marca solicitada ni por su tamaño, equivalente al del elemento verbal, ni por su posición en la marca. Al contrario, como señala pertinentemente la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada, por su posición encima de la segunda letra mayúscula «C» del elemento verbal, subraya esa letra, y ello tanto más cuanto que puede percibirse como una letra «c» estilizada. Por otro lado, habida cuenta del público pertinente en el presente asunto y como señaló la EUIPO, el elemento figurativo de la marca solicitada no puede entenderse en el sentido de que significa la expresión china que supuestamente simboliza. Se percibirá más bien, teniendo en cuenta las formas geométricas simples de las que se compone, a saber, un cuadrado en el interior de un círculo, como un adorno del elemento verbal «CCB», del que puede observarse que está formado por las iniciales de la denominación de la recurrente y que, de ese modo, establece la procedencia de los servicios de la empresa de que se trata, característica del concepto de carácter distintivo.
- 61 De ello resulta que, desde un punto de vista visual, la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al llegar a la conclusión de que existía una cierta similitud de las marcas en conflicto. En efecto, habida cuenta de los elementos distintivos de los signos, tal como se identifican en los apartados 54 y 60 anteriores, procede considerar que los elementos de similitud relacionados con el grupo de letras mayúsculas común «CB» no se contrarrestan por las diferencias resultantes de añadir la letra mayúscula «C» en la marca solicitada y los elementos figurativos distintos de los dos signos.
- 62 Del mismo modo, desde un punto de vista fonético, la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al llegar a la conclusión de que existía una similitud elevada entre los signos en conflicto. En efecto, habida cuenta también de los elementos distintivos de los signos y de su pronunciación letra por letra, admitida por la recurrente, procede considerar que ambos signos se pronuncian de manera muy similar, ya que solo la letra «c» se repite al pronunciar el elemento verbal de la marca solicitada. A diferencia de lo que sostiene la recurrente, esa repetición impide comparar el presente caso con aquel en el que se añade una tercera letra, distinta de las dos letras comunes a los signos en conflicto. Procede señalar además, también a diferencia de lo que alega la recurrente, que la Sala de Recurso no se basó en modo alguno en el renombre de la marca anterior para considerar que la repetición de la letra «c» en la marca solicitada podría percibirse como un error de pronunciación (apartado 34 de la resolución impugnada).

- 63 De ello se desprende, habida cuenta por otra parte de la imposibilidad de llevar a cabo la comparación conceptual, no discutida por la recurrente, que la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que existía similitud entre los signos en conflicto.
- 64 Lo mismo sucedería, a diferencia de lo que alega la recurrente, en caso de que se debiera dar una importancia preponderante a la comparación visual, ya que del apartado 61 anterior se desprende que la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al llegar a la conclusión de que existía una cierta similitud entre los signos en conflicto.

Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

- 65 La recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al llegar a la conclusión de que existía riesgo de confusión en el presente asunto habida cuenta de sus errores en la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior y en la comparación de los signos de que se trata. Añade que la Sala de Recurso, por un lado, se equivocó al efectuar la apreciación global del riesgo de confusión teniendo en cuenta la existencia de dicho riesgo y, por otro lado, tuvo en cuenta, erróneamente, la constatación de que los servicios de la clase 36 no se utilizaba habitualmente.
- 66 Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, en particular entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, VENADO con marco y otros, T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397, apartado 74).
- 67 En el presente asunto, la Sala de Recurso dedujo acertadamente, habida cuenta de las consideraciones anteriores (véanse, en particular, los apartados 48 y 63 anteriores), que existía riesgo de confusión de la identidad de los servicios de que se trata, extremo que no discute la recurrente, del renombre de la marca anterior en Francia y de la similitud de los signos en conflicto (apartados 39 y 40 de la resolución impugnada).
- 68 Procede añadir que no invalidan esa conclusión las críticas dirigidas contra la constatación por parte de la Sala de Recurso de que no había utilización habitual de los servicios de la clase 36. En efecto, aun suponiendo, como alega la recurrente, que la Sala de Recurso hubiera incurrido en error al constatar que esos servicios no se utilizaban habitualmente y al tomar en consideración esa falta de utilización habitual, procede recordar que esa constatación viene únicamente a corroborar, a través de un fundamento redundante, la consideración general según la cual el público pertinente conserva en la memoria una imagen imperfecta de las marcas (véase el apartado 28 anterior), consideración que por lo demás no discute la recurrente.
- 69 Por otro lado, a diferencia de lo que sostiene la recurrente, la Sala de Recurso no llegó a la conclusión de que existía riesgo de confusión partiendo del presupuesto de que la utilización de la marca solicitada implicaría casi necesariamente un riesgo de confusión que únicamente podría excluirse mediante diferencias más acentuadas entre los signos y los servicios o mediante un carácter distintivo menor de la marca anterior. Ese argumento se basa, en efecto, en una lectura errónea del apartado 39 de la resolución impugnada. Al señalar que las diferencias entre los signos y el nivel de atención del público pertinente no permitían descartar el riesgo de confusión resultante de la identidad de los servicios, del renombre de la marca anterior y de la similitud de los signos, la Sala de Recurso no actuó basándose en dicho presupuesto, sino que se limitó a llevar a cabo una apreciación global del riesgo de confusión que implicaba que factores de marcada similitud se compensaran o no con factores menos similares o distintos (véase el apartado 66 anterior).

70 En consecuencia, procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y, por tanto, el recurso en su totalidad.

Costas

71 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas como han solicitado la EUIPO y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a China Construction Bank Corp.**

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de diciembre de 2018.

Firmas