



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 6. decembra 2018*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije CCB – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije CB – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Večji ugled in razlikovalni učinek prejšnje znamke – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (zdaj člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 75, drugi stavek, in člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 94(1), drugi stavek, in člen 95(1) Uredbe 2017/1001)“

V zadevi T-665/17,

China Construction Bank Corp. s sedežem v Pekingu (Kitajska), ki jo zastopata A. Carboni in J. Gibbs, solicitors,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa J. Ivanauskas, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

Groupement des cartes bancaires s sedežem v Parizu (Francija), ki ga zastopa C. Herissay Ducamp, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 14. junija 2017 (zadeva R 2265/2016-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med združenjem Groupement des cartes bancaires in družbo China Construction Bank,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi S. Gervasoni (poročevalec), predsednik, L. Madise in R. da Silva Passos, sodnika,

sodna tajnica: R. Ūkelytė, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. septembra 2017,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. novembra 2017,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenienta na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 4. decembra 2017,

na podlagi obravnave z dne 28. junija 2018,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba China Construction Bank Corp., je 14. oktobra 2014 pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak:



- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so – po omejitvi med postopkom pred EUIPO – iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjim opisom: „Bančništvo; finančno vrednotenje (v zavarovalništvu, bančništvu, pri nepremičninah); finančni posli; storitve kreditnih in debetnih kartic; depo posli; cenitev starin; borzno posredništvo; garancijski posli; skrbništvo“.
- 4 Združenje Groupement des cartes bancaires, intervenient, je 7. maja 2015 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 46 Uredbe št. 2017/1001) vložilo ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za storitve iz točke 3 zgoraj.
- 5 Ugovor je temeljil zlasti na prejšnji figurativni znamki Evropske unije, ki je bila registrirana 12. novembra 1999 pod številko 269415 v naslednji obliki:



- 6 Prejšnja znamka je bila med drugim registrirana za storitve iz razreda 36, ki ustrezajo temu opisu: „Zavarovalništvo in finančni posli, in sicer: zavarovanja, menjalnice; izdajanje potovalnih čekov in akreditivov; finančni posli, denarni posli, bančni posli; storitve skladov; upravljanje elektronskih denarnih in bančnih tokov; storitve elektronske denarnice; izdajanje in storitve predplačniških kartic,

plačilnih kartic, kreditnih kartic, kartic s čipom ali magnetno stezo, magnetnih kartic in spominskih kartic; izdajanje neelektronskih bančnih kartic; storitve dvigovanja gotovine s karticami s čipom ali magnetno stezo, elektronski prenos sredstev; elektronske plačilne storitve; storitve kartičnega plačevanja; storitev predplačniških kartic; storitve finančnih transakcij imetnikom kartic prek bančnih avtomatov; storitve za avtentikacijo in preverjanje strank; storitve finančnih informacij na kakršni koli telekomunikacijski način; storitve odobritve in poravnave plačil s številko kartice; storitve varnega plačevanja na daljavo; finančno poročanje, in sicer zbiranje informacij in finančnih podatkov na daljavo“.

- 7 Kot razlog za ugovor je bil naveden razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 8(1)(b) Uredbe št. 2017/1001).
- 8 Oddelek za ugovore je 4. oktobra 2016 zaradi verjetnosti zmede ugovoru ugodil in zahtevo za registracijo zavrnil.
- 9 Tožeča stranka je 5. decembra 2016 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (zdaj členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 10 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 14. junija 2017 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.
- 11 Natančneje, odbor za pritožbe je menil, da je upošteveno ozemlje za presojo verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ozemlje Evropske unije ter da so upošteveno javnost sestavljali delno strokovnjaki in delno končni uporabniki ali širša javnost, ki naj bi bili bolj pozorni (točki 19 in 20 izpodbijane odločbe). Nato je pod naslovom „Ugled“ (točke od 22 do 25 obrazložitve izpodbijane odločbe) na podlagi številnih dokazov, ki jih je predložil intervenient, menil, da je upoštevena francoska javnost prejšnjo znamko prepoznavala kot znak CB, ki je opredeljeval plačilne kartice združenja Groupement des Cartes Bancaires, in se skliceval na ugled besedne znamke CB za storitve iz razreda 36, kot je ugotovil četrti odbor za pritožbe v svoji odločbi z dne 27. avgusta 2014 v zadevi R 944/2013-4 – CCB/CB (v nadaljevanju: odločba CCB/CB četrtega odbora za pritožbe).
- 12 Pri primerjavi znakov je odbor za pritožbe menil, da je bila prejšnja znamka kljub zelo stilizirani podobi prepoznana kot skupina velikih črk „CB“ in da je figurativni element prijavitelne znamke postranski glede na prevladujoč element velikih črk „CCB“ (točki 30 in 31 obrazložitve izpodbijane odločbe). Iz tega je v bistvu sklepal, da obstaja določena vizualna podobnost nasprotujočih si znamk (točki 32 in 33 obrazložitve izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je, potem ko je presodil, da sta si ti dve znamki fonetično nadpovprečno podobni, zlasti ker prijavitelna znamka vsebuje črke prejšnje znamke, in potem ko je ugotovil, da pomenska primerjava ni mogoča zaradi neobstoja pomena obeh znakov, potrdil ugotovitev oddelka za ugovore o podobnosti zadevnih znakov (točke od 34 do 36 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 13 Ker je odbor za pritožbe ugotovil, da enakost zadevnih storitev ni bila izpodbijana, je menil, da zaradi te enakosti, ugleda prejšnje znamke v Franciji in podobnosti znakov razlike med znakoma in nadpovprečna pozornost upoštevene javnosti ne zadostujejo za izključitev verjetnosti zmede pri ciljni javnosti v Franciji (točki 39 in 40 obrazložitve izpodbijane odločbe). Dodal je, da obstaja zato, ker potrošniki storitev iz prijave znamke ne uporabljajo redno, večja možnost za zmoto potrošnikov, tudi tistih pozornejših, ker se ne spomnijo jasno oblike znamk (točka 41 obrazložitve izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka po umikih na obravnavi, zapisanih v zapisnik obravnave, Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - EUIPO in intervenientu naloži plačilo stroškov.
- 15 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 16 Intervenient po pojasnilih na obravnavi, zapisanih v zapisnik obravnave, Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 17 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 75, drugi stavek, in člena 76(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 94(1), drugi stavek, in člen 95(1), prvi stavek, Uredbe 2017/1001), drugi pa na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75, drugi stavek, in člena 76(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009

- 18 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil svojo obveznost utemeljitve svojih odločb samo z razlogi, o katerih so se lahko zadevne stranke opredelile (člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009), kot tudi obveznost, da se pri preizkusu omeji na razloge, ki so jih navedle stranke (člen 76(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009), ker je izpodbijano odločbo utemeljil z odločbo CCB/CB četrtega odbora za pritožbe in z redno uporabo storitev iz razreda 36, čeprav ta odločba in ugotovitev v postopku pred EUIPO nista bili niti navedeni niti predloženi ali dokazani, ter da ni imela možnosti predložiti pripomb v zvezi z njima.
- 19 V zvezi s tem je treba spomniti, da je EUIPO v skladu z besedilom člena 76(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri preizkusu omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.
- 20 Ta določba omejuje preizkus EUIPO na dva načina. Prvič, nanaša se na dejansko podlago odločb EUIPO, torej na dejstva in dokaze, na katerih lahko te odločbe veljavno temeljijo, in drugič, nanaša se na pravno podlago teh odločb, torej na predpise, ki jih mora uporabljati organ, ki zadevo obravnava. Tako lahko odbor za pritožbe, ko odloča o pritožbi zoper odločbo, s katero se zaključi postopek z ugovorom, utemelji svojo odločbo le z relativnimi razlogi za zavrnitev, ki jih je podala zadevna stranka, ter s tem povezanimi dejstvi in dokazi, ki jih je podala ta stranka (glej sodbo z dne 27. oktobra 2005, Éditions Albert René/UUNT – Orange (MOBILIX), T-336/03, EU:T:2005:379, točka 33 in navedena sodna praksa).

- 21 V skladu z drugim stavkom člena 75 Uredbe št. 207/2009 lahko odločbe EUIPO temeljijo le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.
- 22 Iz sodne prakse izhaja, da čeprav se pravica do izjave, kot je določena s členom 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, nanaša na vse dejanske in pravne elemente ter dokaze, ki so podlaga odločbe, pa se ne uporablja za končno stališče, ki ga namerava uprava sprejeti. Zato odbor za pritožbe ni zavezan dati možnosti pritožniku, da se izreče glede dejanske presoje, ki je del končnega stališča. Iz sodne prakse izhaja tudi, da to, da se stranka ni mogla izreči o trditvah, ki niso del samostojne obrazložitve izpodbijane odločbe, ampak so del sklepanja odbora za pritožbe v zvezi s celovito presojo verjetnosti zmede, pri čemer je ta stranka imela priložnost podati pripombe na razloge v zvezi s primerjavo znakov, na katerih temelji odločitev, ne pomeni kršitve člena 75 Uredbe št. 207/2009 (glej sodbo z dne 23. januarja 2008, Demp/UUNT – Bau How (BAU HOW), T-106/06, neobjavljena, EU:T:2008:14, točka 17 in navedena sodna praksa).
- 23 V obravnavanem primeru je treba, prvič, kar zadeva odločbo CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, slediti navedbam EUIPO in intervenienta, da je zadnjenavedeni navedeno odločbo uveljavljal in jo navedel v podporo svojemu ugovoru (pripombe z dne 10. novembra 2015 v podporo ugovoru) ter nato še v odgovor na pritožbo tožeče stranke zoper odločbo oddelka za ugovore (pripombe z dne 17. februarja 2017).
- 24 Iz tega sledi, da se je odbor za pritožbe v obravnavani zadevi pravilno oprl na ta podatek, na katerega se je sklicevala ena od strank v sporu. Dodati je treba, da je odbor za pritožbe, kolikor se je sklicevanje nanašalo samo na odločbo CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, in ne na vse dokaze, predložene med postopkom, v katerem je bila izdana navedena odločba, upravičeno navedel samo sklepno presojo iz navedene odločbe v podporo svoji presoji ugleda prejšnje znamke.
- 25 Iz tega neizogibno izhaja tudi, da je tožeča stranka imela priložnost, tako v svojih stališčih o ugovoru kot v pritožbi pred odborom za pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore, v obrazložitvi katere je navedena odločba CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, da učinkovito predstavi svoje stališče v zvezi z zadnjenavedeno odločbo. V zvezi s tem bi bilo treba pojasniti, da je imela tožeča stranka še toliko bolj priložnost jasno opredeliti se do odločbe CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, tudi do vseh elementov, ki so bili v njej upoštevani, ker je bila stranka v postopku, v katerem je bila izdana ta odločba.
- 26 Dodati je treba, da tudi če te priložnosti za podajo pripomb o odločbi CCB/CB četrtega odbora za pritožbe ne bi bile obravnavane kot zadostne za spoštovanje pravice tožeče stranke do izjave, izpodbijana odločba ne bi bila neveljavna (glej v tem smislu sodbo z dne 15. julija 2015, Australian Gold/UUNT – Effect Management & Holding (HOT), T-611/13, EU:T:2015:492, točka 18 in navedena sodna praksa). Ker bo namreč v točki 47 spodaj ugotovljeno, da so preudarki odbora za pritožbe glede ugleda prejšnje znamke v Franciji utemeljeni neodvisno od presoje v odločbi CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, se upravni postopek ne bi mogel končati drugače, če bi tožeča stranka imela možnost zavzeti stališče v zvezi s to odločbo na podlagi pripomb intervenienta v odgovor na njeno pritožbo pred odborom za pritožbe.
- 27 Kar zadeva, drugič, ugotovitev o odsotnosti redne uporabe storitev iz razreda 36, je sicer res – kot navaja tožeča stranka – da ta ugotovitev kot taka ni bila navedena pred odborom za pritožbe niti dokazana z dokazi med postopkom, v katerem je bila izdana izpodbijana odločba.
- 28 Vendar je treba izpostaviti, da zadevna ugotovitev ni niti „dejanska podlaga“ izpodbijane odločbe v smislu sodne prakse, navedene v točki 20 zgoraj, niti „samostojna obrazložitev“ izpodbijane odločbe v smislu sodne prakse iz točke 22 zgoraj. Kot umestno navaja EUIPO, je ta ugotovitev o odsotnosti redne uporabe zadevnih storitev v obravnavanem primeru povezana s preudarkom odbora za pritožbe, da ima upoštevna javnost v spominu nepopolno podobo zadevnih znamk, pri tem preudarku pa je treba izpostaviti še, da temelji na redkih priložnostih – kot je splošno znano – neposredne primerjave

znamk in da ga v obravnavani zadevi potrjuje neredna uporaba zadevnih storitev (glej v tem smislu sodbi z dne 23. oktobra 2002, Oberhauser/UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, EU:T:2002:262, točka 28, in z dne 17. septembra 2008, FVB/UUNT – FVD (FVB), T-10/07, neobjavljena, EU:T:2008:380, točki 29 in 56).

- 29 Iz tega sledi, da odbor za pritožbe s tem, da se je oprl na redno uporabo zadevnih storitev, na eni strani ni prekoračil meja dejanske podlage svojega preizkusa, na drugi strani pa o zadevni ugotovitvi ni bil dolžan zaslišati tožeče stranke.
- 30 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba v vsakem primeru zavriniti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 75, drugi stavek, in člena 76(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

- 31 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je prejšnja znamka varovana. Poleg tega je treba na podlagi člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 8(2)(a)(i) Uredbe 2017/1001) za prejšnje znamke šteti znamke Evropske unije z datumom zahtev za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Evropske unije.
- 32 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, ter upoštevati vse upoštevne dejavnike v zadevi, zlasti soodvisnost med podobnostjo znakov ter podobnostjo proizvodov in storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).
- 33 Za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 verjetnost zmede predpostavlja enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki so z njima označeni. Ti pogoji so kumulativni (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 34 Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede vrste zadevnih proizvodov in storitev, igra glavno vlogo pri celoviti presoji verjetnosti zmede (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praksa).
- 35 V obravnavani zadevi tožeča stranka ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe, da je upoštevna javnost sestavljena iz strokovnjakov in širše javnosti z visoko stopnjo pozornosti (točka 19 obrazložitve izpodbijane odločbe). To ugotovitev je treba potrditi, zlasti ob upoštevanju narave zadevnih storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 10. junija 2015, AgriCapital/UUNT – agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, točka 28 in navedena sodna praksa).
- 36 Tožeča stranka prav tako ne izpodbija tega, da je odbor za pritožbe pri presoji verjetnosti zmede v tej zadevi za upoštevno ozemlje (točka 20 obrazložitve izpodbijane odločbe) opredelil ozemlje Unije, pri čemer je treba spomniti, da zadošča, da relativni razlog za zavrnitev obstaja v delu Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO v okvirju in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, EU:T:2006:397, točka 76 in navedena sodna praksa).

- 37 Pač pa tožeča stranka izpodbija presojo odbora za pritožbe glede razlikovalnega učinka prejšnje znamke in glede podobnosti nasprotujočih si znakov ter celovito presojo verjetnosti zmede v obravnavani zadevi.

Razlikovalni učinek prejšnje znamke

- 38 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je presojo razlikovalnega učinka prejšnje znamke oprl na ugotovitve v zvezi z ugledom, navedene v odločbi CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, čeprav je bila v navedeni odločbi obravnavana znamka, ki je drugačna od prejšnje znamke. Očita mu tudi, da ni opredelil storitev, v zvezi s katerimi je imela po njegovem mnenju prejšnja znamka ugled, in meni, da s predloženimi dokazi ni bilo mogoče dokazati ugleda za vse storitve, ki jih zajema prejšnja znamka. Nazadnje tožeča stranka odboru za pritožbe očita opiranje na ugled prejšnje znamke, čeprav naj bi bil za presojo verjetnosti zmede upošteven zgolj večji razlikovalni učinek te znamke.
- 39 Uvodoma je treba izpostaviti – kot pravilno poudarja EUIPO – da sta pojma „ugled“ in „velik razlikovalni učinek“ tesno povezana. Iz ustaljene sodne prakse namreč izhaja, da ugled prejšnje znamke lahko prispeva k velikemu razlikovalnemu učinku in zato povečuje verjetnost zmede med to znamko in prijavljeno znamko (sodbi z dne 4. novembra 2003, Díaz/UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, EU:T:2003:288, točka 44, in z dne 27. marca 2012, Armani/UUNT – Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T-420/10, neobjavljena, EU:T:2012:156, točka 33). Tako je bilo mogoče velik razlikovalni učinek znamke priznati na podlagi njenega ugleda (glej v tem smislu sodbi z dne 19. maja 2011, PJ Hungary/UUNT – Pepekillo (PEPEQUILLO), T-580/08, EU:T:2011:227, točka 91, in z dne 7. oktobra 2015, Panrico/UUNT – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, neobjavljena, EU:T:2015:751, točka 60).
- 40 Iz sodne prakse prav tako izhaja razlikovanje glede na stopnjo ugleda in razlikovalnega učinka znamke, ne pa različen značaj. Razsojeno je namreč bilo, na eni strani, da obstoj večjega razlikovalnega učinka, kot je običajen, zaradi poznavanja znamke na trgu nujno pomeni, da to znamko pozna vsaj pomemben del zadevne javnosti, pri čemer ni nujno, da znamka uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (zdaj člen 8(5) Uredbe 2017/1001) (glej sodbo z dne 12. julija 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, točka 34 in navedena sodna praksa). Na drugi strani je bilo ob sklicevanju na sodbo z dne 14. septembra 1999, General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408, točki 26 in 27), ki je bila izrečena v zvezi z ugledom, razsojeno, da so dejavniki, pomembni za presojo pridobitve velikega razlikovalnega učinka z uporabo, enaki tistim, ki so pomembni za presojo ugleda, in sicer zlasti tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter delež investicij podjetja za uveljavljanje znamke (sodba z dne 12. julija 2006, VITACOAT, T-277/04, EU:T:2006:202, točka 35).
- 41 Iz tega izhaja, da se je odbor za pritožbe pri presoji, ali je prejšnja znamka imela velik razlikovalni učinek, pravilno oprl na elemente, ki jih za dokazovanje ugleda navaja intervenient.
- 42 Iz izpodbijane odločbe je razvidno in med strankami nesporno, da je odbor za pritožbe svojo ugotovitev glede ugleda prejšnje znamke v Franciji oprl tako na dokaze, s katerimi se je dokazoval ta ugled, ki jih je predložil intervenient ter ki so povzeti in analizirani v točkah od 22 do 24 obrazložitve izpodbijane odločbe, kot tudi na odločbo CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, navedeno v točki 25 obrazložitve izpodbijane odločbe.
- 43 Tožeča stranka ti dve podlagi za presojo ugleda prejšnje znamke izpodbija.
- 44 V zvezi s presojo dokazov za dokazovanje ugleda prejšnje znamke v Franciji je treba pojasniti, da tožeča stranka ne izpodbija tega, da je bilo s temi dokazi mogoče dokazati takšen ugled za nekatere storitve iz razreda 36. Graja namreč samo pomanjkanje identifikacije zadevnih storitev iz razreda 36 in posledično nedokazanost velikega razlikovalnega učinka prejšnje znamke za vse te storitve.

- 45 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba presojo razlikovalnega učinka prejšnje znamke opraviti glede na proizvode ali storitve, ki jih ta zajema in zaradi katerih je prišlo do verjetnosti zmede v zvezi s prijavljeno znamko zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih ta prijavljena znamka zajema. V obravnavani zadevi iz točke 7 obrazložitve izpodbijane odločbe, ki v zvezi s tem povzema odločbo oddelka za ugovore, izhaja, da je bilo v zvezi s storitvami, na katere se nanaša prijava znamke, presojeno, da so enake storitvam „finančni posli, denarni posli, bančni posli“, ki so zajete s prejšnjo znamko (glej tudi točki 37 in 39 obrazložitve izpodbijane odločbe), kar je treba potrditi. Odbor za pritožbe torej ni bil zavezan presojati o obstoju velikega razlikovalnega učinka prejšnje znamke za vse storitve iz razreda 36, ki jih zajema navedena znamka. Zato je pravilno, kot je razvidno iz izpodbijane odločbe (točke 4, 22 in 23 obrazložitve izpodbijane odločbe) in kot je EUIPO potrdil na obravnavi, preizkusil ugled prejšnje znamke v zvezi s finančnimi posli, denarnimi posli in bančnimi posli.
- 46 Poleg tega tožeča stranka trdi samo to, da predloženi dokazi med postopkom z ugovorom ne dokazujejo uporabe prejšnje znamke za storitve „finančni posli, denarni posli, bančni posli“, in se v zvezi s tem brez drugih pojasnil sklicuje na pripombe intervenienta v podporo ugovoru. Vendar taki elementi ne morejo ovreči podatkov, ki jih je predložil intervenient ter ki se nanašajo na število kartic v obtoku, na katerih je bil prejšnji figurativni znak (več kot 62 milijonov leta 2014), število izvršenih transakcij s temi karticami (več kot 10 milijard leta 2014) in ključno vlogo intervenienta – v zvezi s katerim iz nekaterih dokumentov izhaja, da gre za združenje „Groupement des cartes bancaires CB“ – v francoskem plačilnem sistemu in pri transakcijah z bančnimi karticami v Franciji, na podlagi česar je odbor za pritožbe pravilno sklepal o intenzivnosti uporabe prejšnje znamke za navedene storitve in o zahtevani ravni seznanjenosti francoske upoštevne javnosti ter posledično o ugledu te znamke v Franciji (točke od 22 do 24 obrazložitve izpodbijane odločbe) (glej tudi točko 40 zgoraj).
- 47 Ker ti razlogi za izpodbijano odločbo sami po sebi utemeljujejo ugotovitev odbora za pritožbe glede ugleda prejšnje znamke v Franciji, morebitne napake v obrazložitvi izpodbijane odločbe, ki temelji na odločbi CCB/CB četrtega odbora za pritožbe, v nobenem primeru ne vplivajo na to ugotovitev. Vse trditve, s katerimi tožeča stranka graja tisti del obrazložitve izpodbijane odločbe, v katerem se ta sklicuje na navedeno odločbo, je treba zato v vsakem primeru zavriniti kot brezpredmetne.
- 48 Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno presodil razlikovalni učinek prejšnje znamke in zlasti to, da utemeljitve tožeče stranke v podporo temu očitku ne morejo ovreči ugotovitve, da ima prejšnja znamka ugled v Franciji.

Podobnost znakov

- 49 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil obstoj določene vizualne podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ker je zmotno upošteval ugled prejšnje znamke pri presoji te podobnosti, ker je presodil, da je prejšnja znamka besedna znamka CB, in ker je osredotočil preizkus prijavljene znamke na njen besedni element „ccb“ brez upoštevanja figurativnega elementa. Poleg tega meni, da je odbor za pritožbe storil napako, ko je ugotovil, da sta si znaka fonetično nadpovprečno podobna, ker naj bi bila pri tako kratkih znakih razlika zaradi dodatka ene črke takoj zaznana kot velika. Zato bi moral odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke zaradi odsotnosti vpliva pomenske podobnosti na celovito presojo podobnosti in precejšnje vizualne podobnosti v okviru primerjave figurativnih znakov v obravnavanem primeru ugotoviti kvečjemu zelo majhno podobnost med zadevnima znakoma.
- 50 Spomniti je treba, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede glede vizualne, fonetične in pomenske podobnosti zadevnih znakov utemeljena z njunima celotnima vtisoma, ob tem pa je treba med drugim upoštevati njune razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, EU:T:2003:264, točka 47 in navedena sodna praksa).

- 51 Kot pravilno poudarja tožeča stranka, je sicer res treba razlikovati med presojo razlikovalnega učinka elementa sestavljene znamke, ki se nanaša na možnost, da ta element prevladuje v celotnem vtisu, ki ga ustvari znamka, in analizo razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki se nanaša na obseg varstva, zagotovljenega s to znamko. Razlikovalni učinek določenega elementa sestavljene znamke je obravnavan že v fazi presoje podobnosti znakov, stopnja razlikovalnega učinka prejšnje znamke pa je eden od elementov, ki jih je treba upoštevati v okviru celovite presoje verjetnosti zmede (glej v tem smislu sklep z dne 27. aprila 2006, L'Oréal/UUNT, C-235/05 P, neobjavljen, EU:C:2006:271, točka 43, in sodbo z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 58). Poleg tega je treba, če ima znamka razlikovalni učinek, tega pripisati celotni znamki, in ne samodejno vsem elementom, ki jo sestavljajo (glej v tem smislu sodbi z dne 3. decembra 2014, Max Mara Fashion Group/UUNT – Mackays Stores (M & Co.), T-272/13, neobjavljena, EU:T:2014:1020, točka 61, in z dne 14. julija 2017, Certified Angus Beef/EUIPO – Certified Australian Angus Beef (CERTIFIED AUSTRALIAN ANGUS BEEF), T-55/15, neobjavljena, EU:T:2017:499, točka 22).
- 52 Vendar pa ni mogoče izključiti upoštevanja velikega razlikovalnega učinka znamke pri ugotavljanju razlikovalnega učinka enega od elementov te znamke s podrobno analizo. Velik razlikovalni učinek in še toliko bolj ugled znaka lahko vplivata na presojo razlikovalnega učinka elementa, ki ta znak sestavlja, če podrobno poznavanje povezave, ki jo ta znak vzpostavlja med proizvodi ali storitvami in določenim podjetjem, lahko vpliva na razumevanje razmerij med različnimi elementi, ki sestavljajo zadevni znak, zlasti večjega razlikovalnega učinka enih od drugih.
- 53 Res je, da je Splošno sodišče v sodbi z dne 12. novembra 2015, CEDC International/UUNT – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (T-449/13, neobjavljena, EU:T:2015:839, točka 65), na katero se je tožeča stranka sklicevala v svojih pisanjih in na obravnavi, spomnilo, da sta razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke dejansko in kot taka upoštevana dejavnika za presojo obstoja verjetnosti zmede (glej tudi točko 51 zgoraj). Vendar na podlagi te sodbe ni mogoče sklepati, da je upoštevanje velikega razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke prepovedano pri ugotavljanju razlikovalnega učinka elementov, ki jo sestavljajo, tako ugotavljanje pa je namenjeno presoji podobnosti znakov (glej točko 50 zgoraj). To velja še toliko bolj, ker je Splošno sodišče v sodbi z dne 12. novembra 2015, WISENT (T-449/13, neobjavljena, EU:T:2015:839, točka 66), že samo dopustilo možnost za takšno upoštevanje, saj je navedlo samo to, da EUIPO v okoliščinah navedene zadeve pri primerjavi znakov ni bil zavezan upoštevati velikega razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke.
- 54 V obravnavani zadevi se je odbor za pritožbe lahko, ne da bi napačno uporabil pravo, oprl na ugled prejšnje znamke v Franciji in posledično na pomen poznavanja povezanosti te znamke z bančnimi karticami z znakom CB združenja Groupement des Cartes Bancaires ter na podlagi tega pravilno sklenil, da je upoštevana javnost v tej državi članici prejšnjo znamko dojemala tako, da je vsebovala besedni element v obliki znaka CB (točka 30 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 55 Zato v nobenem primeru ni pomembno, da je prvi odbor za pritožbe v prejšnji odločbi (odločba z dne 15. novembra 2004 v zadevi R 149/2004-1) v zvezi z upoštevnim ozemljem, ki ni vključevalo Francije, in brez upoštevanja ugleda prejšnje znamke, ki je bila predmet prijave znamke v zadevnem primeru, presodil, da upoštevana javnost te znamke ni zaznavala tako, da jo predstavljata črki „C“ in „B“.
- 56 Poleg tega je treba izpostaviti, da je odbor za pritožbe, ko je na podlagi ugleda prejšnje znamke v Franciji sklepal, da jo je upoštevana javnost v tej državi članici zaznavala kot znak CB, to ugotovil zaradi popolnosti, kot je razvidno iz uporabe besedila „poleg tega“, potem ko je pojasnil, kako se lahko stilizacija te znamke zaznava kot besedni element „cb“ (točka 30 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 57 Tožeča stranka pa z izjemo utemeljitve, povzete iz odločbe, ki je bila navedena in ovržena v točki 55 zgoraj, ni navedla nobene utemeljitve, s katero bi lahko zadnjenavedeno analizo omajala.
- 58 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe nasprotujoča si znaka utemeljeno primerjal predvsem na podlagi besednega elementa prejšnje znamke „cb“.

- 59 Odbor za pritožbe je prav tako utemeljeno menil, ne da bi se opiral na sodno prakso, v skladu s katero je besedni element znamke načeloma bolj razlikovalen od figurativnega elementa, če je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, in ki jo graja tožeča stranka, da je v prijavljeni znamki razlikovalni in prevladujoči element, glede na katerega bi bilo treba v glavnem opraviti primerjavo s prejšnjo znamko, besedni element „ccb“.
- 60 Figurativni element prijavljene znamke namreč v nasprotju s tem, kar v bistvu trdi tožeča stranka, ni niti prevladujoč niti razlikovalen element te znamke. Po eni strani v prijavljeni znamki ne prevladuje niti zaradi velikosti, ki je enaka besednemu elementu, niti zaradi položaja v znamki. Nasprotno, kot je v točki 31 izpodbijane odločbe pravilno navedel odbor za pritožbe, zaradi svojega položaja nad drugo veliko tiskano črko „C“ besednega elementa to črko poudarja, in to še toliko bolj, ker ga je mogoče dojemati kot stilizirano črko „c“. Po drugi strani figurativnega elementa prijavljene znamke glede na upoštevno javnost v obravnavani zadevi in kot navaja EUIPO, ni mogoče razumeti tako, da pomeni kitajski izrek, ki ga domnevno simbolizira. Zaradi preproste geometrijske oblike, tj. kvadrata znotraj kroga, bo bolj dojet kot okras besednega elementa „CCB“, pri katerem je mogoče ugotoviti, da ga sestavljata začetnici imena tožeče stranke in da torej kaže na izvor storitev zadevnega podjetja, kar je značilno za pojem razlikovalnega učinka.
- 61 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe vizualno utemeljeno ugotovil podobnost med nasprotujočima si znakoma. Ob upoštevanju razlikovalnih elementov znakov, kot so identificirani v točkah 54 in 60 zgoraj, je namreč treba ugotoviti, da elementi podobnosti v zvezi z velikima tiskanima črkama „CB“ ne odtehtajo razlik, ki izhajajo iz dodatka velike tiskane črke „C“ v prijavljeni znamki in iz figurativnih elementov obeh znakov.
- 62 Podobno je odbor za pritožbe glede fonetične podobnosti upravičeno ugotovil veliko podobnost med nasprotujočima si znakoma. Tudi ob upoštevanju razlikovalnih elementov znakov in njune izgovarjave ob črkovanju, kar tožeča stranka priznava, je treba namreč ugotoviti, da se znaka izgovarjata zelo podobno, le črka „c“ se pri izgovarjavi besednega elementa prijavljene znamke ponovi. Taka ponovitev v nasprotju z zatrjevanjem tožeče stranke onemogoča primerjavo obravnavane zadeve s tisto, v kateri se doda tretja črka, ki se razlikuje od obeh črk, skupnih nasprotujočima si znakoma. Poleg tega je treba pojasniti tudi – prav tako v nasprotju z zatrjevanjem tožeče stranke – da se odbor za pritožbe nikakor ni oprl na ugled prejšnje znamke pri ugotovitvi, da bi bilo mogoče ponovitev črke „c“ v prijavljeni znamki dojemati kot napako pri izgovarjavi (točka 34 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 63 Iz tega sledi – tudi ob upoštevanju, da pomenska primerjava ni mogoča, česar tožeča stranka ni izpodbijala – da je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil podobnost nasprotujočih si znakov.
- 64 Enako bi veljalo – v nasprotju z zatrjevanjem tožeče stranke – če bi bil prevladujoč pomen pripisan vizualni primerjavi, ker iz točke 61 zgoraj izhaja, da je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil določeno vizualno podobnost nasprotujočih si znakov.

Celovita presoja verjetnosti zmede

- 65 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da v obravnavanem primeru obstaja verjetnost zmede zaradi napak pri presoji razlikovalnega učinka prejšnje znamke in pri primerjavi zadevnih znakov. Dodaja, da je odbor za pritožbe na eni strani napačno opravil celovito presojo verjetnosti zmede, pri tem pa to zmedo obravnaval kot dejstvo, in na drugi strani napačno upošteval ugotovitev o neobstoju redne uporabe storitev iz razreda 36.
- 66 Spomniti je treba, da po ustaljeni sodni praksi celovita presoja verjetnosti zmede vključuje določeno soodvisnost upoštevanih dejavnikov, še posebej podobnosti znamk in podobnosti označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko nizko stopnjo podobnosti med proizvodi ali storitvami, ki jih

znamke označujejo, izravna visoka stopnja podobnosti med znamkami in obratno (sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, točka 17, in z dne 14. decembra 2006, VENADO v okvirju in drugi, T-81/03, T-82/03 in T-103/03, EU:T:2006:397, točka 74).

- 67 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe na podlagi navedenega (glej zlasti točki 48 in 63 zgoraj) pravilno sklepal, da obstaja verjetnost zmede glede istovetnosti zadevnih storitev, česar tožeča stranka ni izpodbijala, glede ugleda prejšnje znamke v Franciji in glede podobnosti nasprotujočih si znakov (točki 39 in 40 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 68 Dodati je treba, da navedenega sklepanja ni mogoče omajati z očitki zoper ugotovitev odbora za pritožbe o odsotnosti redne uporabe storitev iz razreda 36. Tudi če se namreč domneva – kot to počne tožeča stranka – da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da se te storitve niso redno uporabljale, in da je napačno upošteval odsotnost te redne uporabe, je treba spomniti, da se s to ugotovitvijo zaradi popolnosti samo potrjuje splošna ugotovitev, da je v spominu upoštevene javnosti nepopolna podoba znamk (glej točko 28 zgoraj), česar tožeča stranka poleg tega ne izpodbija.
- 69 Poleg tega odbor za pritožbe v nasprotju z zatrjevanjem tožeče stranke ni ugotovil obstoja verjetnosti zmede na podlagi predpostavke, da bi uporaba prijavljene znamke skoraj neizogibno povzročila verjetnost zmede, kar bi bilo mogoče preprečiti samo na podlagi večjih razlik med znakoma in storitvami ali manjšega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Ta trditev namreč temelji na napačnem razumevanju točke 39 obrazložitve izpodbijane odločbe. Odbor za pritožbe s tem, ko je v njej navedel, da na podlagi razlik med znakoma in ravni pozornosti upoštevene javnosti ni mogoče izključiti verjetnosti zmede zaradi enakosti storitev, ugleda prejšnje znamke in podobnosti nasprotujočih si znakov, ni izhajal iz take predpostavke, ampak je zgolj opravil celovito presojo verjetnosti zmede, torej ali se dejavniki velike podobnosti izravnavajo z dejavniki manjše podobnosti ali različnosti (glej točko 66 zgoraj).
- 70 Posledično je treba zavrni tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in zato tožbo v celoti zavrni.

Stroški

- 71 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi China Construction Bank Corp. se naloži plačilo stroškov.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 6. decembra 2018.

Podpisi