



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 11. junija 2020*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Ugovor – Člen 8(1)(b) – Verjetnost zmede – Presoja podobnosti nasprotujočih si znakov – Presoja razlikovalnega učinka prejšnje znamke“

V zadevi C-115/19 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 14. februarja 2019,

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

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata J. Ivanauskas in D. Botis, agenta,

tožena stranka na prvi stopnji,

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

intervenient na prvi stopnji,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi I. Jarukaitis, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec) in C. Lycourgos, sodnika,

generalni pravobranilec: G. Hogan,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

- 1 Družba China Construction Bank Corp. (v nadaljevanju: CCB) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 6. decembra 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (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 CCB (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Nato je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in 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). Vendar je treba glede na čas dejanskega stanja spora to pritožbo preizkusiti glede na materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009.
- 3 Člen 8 Uredbe št. 207/2009 je določal:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

[...]

5. Poleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke [...] ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] uživa ugled v [Uniji] in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

Dejansko stanje spora in sporna odločba

- 4 Družba CCB je 14. oktobra 2014 pri EUIPO zahtevala, naj kot znamko Evropske unije registrira ta znak:



- 5 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 36 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo naslednjemu opisu: „Bančništvo; finančno vrednotenje (v zavarovalništvu, bančništvu, pri nepremičninah); finančni posli; storitve kreditnih in debetnih kartic; depo posli; cenitev starin; borzno posredništvo; garancijski posli; fiduciarne storitve“.
- 6 Združenje Groupement des cartes bancaires je 7. maja 2015 vložilo ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse storitve iz prejšnje točke. Ta ugovor je temeljil na prejšnjih pravicah, med katerimi je tudi ta znamka Evropske unije, ki je bila registrirana 12. novembra 1999:



- 7 Ta znamka je med drugim registrirana za te storitve iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja: „Zavarovalništvo in finančni posli, in sicer: zavarovanja, menjalnice; izdajanje potovalnih čekov in akreditivov; finančni posli, denarni posli, bančni posli; [...] upravljanje elektronskih denarnih in bančnih tokov; [...] izdajanje in storitve predplačniških kartic, plačilnih kartic, kreditnih kartic, gotovinskih kartic [...]; elektronske plačilne storitve [...]; storitve finančnih transakcij imetnikom kartic prek bančnih avtomatov; storitve za avtentikacijo in preverjanje strank [...]; storitve finančnih informacij na kakršen koli telekomunikacijski način“.
- 8 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) in člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 9 Oddelek za ugovore pri EUIPO je 4. oktobra 2016 ugovoru ugodil z obrazložitvijo, da obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Razloga, ki se je nanašal na člen 8(5) te uredbe, ni preučil.
- 10 Družba CCB je vložila pritožbo, ki je bila s sporno odločbo zavrnjena.
- 11 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je v tej odločbi ugotovil, da upoštevno javnost sestavljajo deloma strokovnjaki in deloma končni potrošniki ali širša javnost z visoko stopnjo pozornosti.
- 12 Glede ozemlja, upoštevne za presojo verjetnosti zmede, je navedel, da to ozemlje zajema celotno Unijo, pri čemer je opozoril, da ugotovitev obstoja verjetnosti zmede v delu Unije zadostuje za zavrnitev registracije prijavljene znamke.
- 13 Nato je ugotovil, da upoštevna francoska javnost zaradi uporabe prejšnje znamke to znamko zaznava, kot da se nanaša na kartice „CB“. Že v odločbi četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 27. avgusta 2014 v zadevi R 944/2013-4, ki se je nanašala na postopek z ugovorom med združenjem Groupement des cartes bancaires in družbo CCB v zvezi z besednim znakom CCB, za katerega je bila

zahtevana registracija kot znamke Evropske unije, naj bi bilo ugotovljeno, da ima besedna znamka CB v Franciji ugled za storitve iz razreda 36 v smislu Nicejskega aranžmaja. Dokazi, ki jih je združenje Groupement des cartes bancaires predložilo v obravnavani zadevi, naj bi potrjevali ohranitev tega ugleda.

- 14 Kar zadeva primerjavo nasprotujočih si znakov, je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO ob upoštevanju ugleda prejšnje znamke v Franciji menil, da se ta znamka, čeprav je zelo stilizirana, zaznava kot skupina črk „CB“. Pri prijavi znamke naj bi bil njen figurativni element le dodatek k prevladujočemu elementu, ki je sestavljen iz skupine črk „CCB“.
- 15 Zato naj bi med nasprotujočima si znakoma obstajala določena vizualna podobnost. Poleg tega naj bi si bila ta znaka fonetično nadpovprečno podobna. Primerjava na pomenski ravni pa naj ne bi bila mogoča.
- 16 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je presodil, da ob upoštevanju enakosti storitev, ki jih označujeta nasprotujoča si znaka, podobnosti teh znakov in ugleda prejšnje znamke v Franciji razlike med nasprotujočima si znakoma in nadpovprečno visoka stopnja pozornosti upoštevne javnosti ne zadostujejo za izključitev obstoja verjetnosti zmede.
- 17 Dodal je, da to, da potrošniki nekaterih storitev družbe CCB, ki jih označuje prijavljena znamka, ne uporabljajo redno, povečuje možnost za zmoto teh potrošnikov, tudi tistih z visoko stopnjo pozornosti, ker se ne spomnijo jasno oblike nasprotujočih si znakov.
- 18 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je iz vseh teh razlogov menil, da v Franciji obstaja verjetnost zmede in da je zato oddelek za ugovore tega urada pravilno odločil, da se ugovoru ugodi.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 19 Družba CCB je 27. septembra 2017 pri Splošnem sodišču vložila tožbo.
- 20 Zlasti je navedla tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Družba CCB je s tem tožbenim razlogom izpodbijala presojo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO glede razlikovalnega učinka prejšnje znamke, presojo podobnosti nasprotujočih si znakov in celovito presojo obstoja verjetnosti zmede.
- 21 Družba CCB je v zvezi z razlikovalnim učinkom prejšnje znamke prvemu odboru za pritožbe pri EUIPO očitala zlasti, da ni ustrezno opredelil storitev, v zvezi s katerimi je menil, da ima ta znamka ugled. Po mnenju družbe CCB na podlagi dokazov, ki jih je predložilo združenje Groupement des cartes bancaires, ni bilo mogoče ugotoviti ugleda navedene znamke za vse storitve, ki so z njo zajete.
- 22 Družba CCB je v zvezi s presojo podobnosti nasprotujočih si znakov zlasti trdila, da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO pri tej presoji napačno upošteval ugled prejšnje znamke. Ta znamka naj bi bila v sporni odločbi preučena, kot da gre za besedno znamko. Enako naj bi bil znak, katerega registracija kot znamke se zahteva, preučen na podlagi besednega elementa tega znaka, ne da bi se upošteval njegov figurativni element.
- 23 Splošno sodišče je tožbo zavrnilo kot neutemeljeno.

Predlogi strank v pritožbenem postopku

- 24 Družba CCB Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;
 - odloči o zadevi ali, podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču ter
 - EUIPO in vsaki stranki, ki bo intervenirala v postopku, naloži, da nosita svoje stroške in plačata stroške, ki jih je družba CCB priglasila v okviru tega postopka in v okviru postopka na prvi stopnji.
- 25 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo zavrne in
 - družbi CCB naloži plačilo stroškov.

Pritožba

Trditve strank

- 26 Družba CCB v utemeljitev pritožbe navaja tri razloge.
- 27 S prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je napačno uporabilo pravo pri presoji obstoja verjetnosti zmede in da je tako kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 28 Ta pritožbeni razlog ima štiri dele.
- 29 Splošno sodišče naj bi na prvem mestu s tem, da je v fazi preizkusa, v kateri je presojalo podobnost nasprotujočih si znakov, upoštevalo ugled prejšnje znamke, in s tem, da je ta ugled znova upoštevalo pri celoviti presoji verjetnosti zmede, napačno uporabilo pravo. Tako naj bi dvakrat upoštevalo razlikovalni učinek prejšnje znamke.
- 30 Družba CCB poudarja, da je presoja podobnosti nasprotujočih si znakov samostojna analiza. Stopnja razlikovalnega učinka prejšnje znamke naj bi – tako kot stopnja podobnosti nasprotujočih si znakov in stopnja podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev – igrala vlogo le v okviru celovite presoje verjetnosti zmede.
- 31 Splošno sodišče naj na drugem mestu ne bi upoštevalo figurativne narave nasprotujočih si znakov. Ta znaka naj bi preučilo tako, kot da bi bila besedna znaka, s čimer naj bi zanemarilo sodno prakso v zvezi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, v skladu s katero mora presoja podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na vtisu, ki ga ustvarjata ta znaka v celoti, kar očitno vključuje figurativne elemente teh znakov.
- 32 Splošno sodišče naj bi s tem, da ni upoštevalo figurativne narave nasprotujočih si znakov, poleg tega napačno tehtalo vizualno in fonetično primerjavo teh znakov. Glede na to, da zadevna znaka vsebujeta logotip zadevnih podjetij in da je logotip po naravi zasnovan tako, da služi vizualni zaznavi, bi moralo Splošno sodišče vizualni primerjavi pripisati večji pomen. Precenilo naj bi pomembnost fonetične primerjave.

- 33 Splošno sodišče naj bi na tretjem mestu storilo napake pri določitvi storitev, za katere je menilo, da ima prejšnja znamka ugled in zato povečan razlikovalni učinek. Ugotovitev Splošnega sodišča, da se povečan razlikovalni učinek prejšnje znamke razteza na „finančne posle, denarne posle in bančne posle“, naj ne bi bila niti podprta z dokazi niti obrazložena. Splošno sodišče naj bi to ugotovitev oprlo na ugled prejšnje znamke, čeprav je bil ta ugled dokazan le za omejeno število storitev, ki jih označuje ta znamka. Splošno sodišče naj poleg tega ne bi nedvoumno ugotovilo, da se prvi odbor za pritožbe pri EUIPO ne bi smel opreti na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri tem uradu v zadevi R 944/2013-4, ki se je nanašala na besedne znamke zadevnih podjetij in je bil torej njen predmet drugačen kot v tej zadevi.
- 34 Splošno sodišče naj na četrtem mestu ne bi opravilo celovite presoje obstoja verjetnosti zmede.
- 35 Upoštevanih naj namreč ne bi bilo več relevantnih dejavnikov. Tako bi morale biti po mnenju družbe CCB dejstva, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti visoka, vključeno v celovito presojo obstoja verjetnosti zmede, ker je zaradi take okoliščine manj verjetno, da bi bil spomin javnosti glede nasprotujočih si znakov nepopoln in da bi ta javnost zamenjala izvor storitev, ki jih označuje prijavljena znamka, z izvorom storitev, ki jih označuje prejšnja znamka. Vendar naj bi se Splošno sodišče, namesto da bi upoštevalo to dejstvo, oprlo na splošno ugotovitev, da je spomin upoštevne javnosti glede nasprotujočih si znakov nepopoln.
- 36 Drugi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 36 Statuta Sodišča Evropske unije v zvezi z zahtevo po obrazložitvi sodb, ki se na podlagi člena 53, prvi odstavek, tega statuta uporablja za Splošno sodišče.
- 37 Splošno sodišče naj zlasti ne bi obrazložilo svoje ugotovitve, da ima prejšnja znamka ugled in torej povečan razlikovalni učinek glede finančnih, denarnih in bančnih poslov. Nikakor naj ne bi pojasnilo, kako je bilo mogoče na podlagi dokazov o uporabi prejšnje znamke, ki so se nanašali posebej na plačilne kartice, tako splošno ugotovitev utemeljiti.
- 38 Družba CCB s tretjim pritožbenim razlogom, ki ga navaja podredno, Splošnemu sodišču očita, da je izkrivilo dejstva in dokaze, prvič, ker ni upoštevalo figurativne narave nasprotujočih si znakov, drugič, ker se je oprlo na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO v zadevi R 944/2013-4 in, tretjič, ker je prejšnji znamki pripisalo povečan razlikovalni učinek za finančne, denarne in bančne storitve.
- 39 EUIPO meni, da je treba pritožbo zavrniti.
- 40 V zvezi s prvim delom prvega pritožbenega razloga navaja, da sta prvi odbor za pritožbe pri EUIPO in Splošno sodišče preučila grafični prikaz prejšnje znamke in da sta upravičeno štela, da upoštevna javnost v Franciji to znamko kljub njeni stilizaciji zaznava kot kratico „CB“.
- 41 Sklicevanje na ugled prejšnje znamke v okviru presoje podobnosti nasprotujočih si znakov naj bi bilo navedeno le zaradi celovitosti. Tudi če ta ugled v okviru te presoje sploh ne bi bil upoštevan, naj bi bil preudarek v zvezi s tem, kako upoštevna javnost zaznava prejšnjo znamko, še vedno tak, kot ga je navedlo Splošno sodišče.
- 42 EUIPO poleg tega meni, da sta odbor za pritožbe in Splošno sodišče lahko upoštevala navedeni ugled. Navaja, da presoje podobnosti nasprotujočih si znakov ni mogoče opraviti zgolj na podlagi grafičnega prikaza teh znakov. Iz sodne prakse naj bi namreč izhajalo, da mora primerjava navedenih znakov temeljiti na zaznavi javnosti. Zato naj bi bil za to primerjavo upošteven vsak element, ki lahko vpliva na to zaznavo, kot je ugled prejšnje znamke.
- 43 EUIPO v zvezi z drugim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da se večina trditev družbe CCB glede primerjave nasprotujočih si znakov nanaša na dejstva in je zato nedopustnih.

- 44 Poleg tega navaja, da je Splošno sodišče lahko pravilno ugotovilo, da stilizacija prejšnje znamke ni dovolj izrazita, da bi upoštevni javnosti preprečila, da bi svojo pozornost osredotočila na skupino črk „CB“. Družba CCB naj bi torej Splošnemu sodišču napačno očitala, da je nasprotujoča si znaka preučilo tako, kot da bi bila besedna znaka.
- 45 Tretji del prvega pritožbenega razloga je treba po mnenju EUIPO zavreči kot nedopusten, ker se nanaša na dejstva.
- 46 Trditve, ki jih je družba CCB navedla v okviru tega dela, naj bi bile vsekakor neutemeljene.
- 47 EUIPO zlasti v zvezi z upoštevanimi storitvami meni, da ni treba dokazati povečanega razlikovalnega učinka glede vseh posebnih elementov široke kategorije proizvodov ali storitev, ki jih označuje zadevna znamka.
- 48 EUIPO v zvezi s četrtem delom prvega pritožbenega razloga trdi, da visoka stopnja pozornosti upoštevne javnosti ne izključuje tega, da je spomin te javnosti glede nasprotujočih si znakov nepopoln.
- 49 Drugi pritožbeni razlog je treba po mnenju EUIPO prav tako zavrniti.
- 50 Splošno sodišče naj bi ustrezno pojasnilo, zakaj je zavrnilo trditve družbe CCB, v skladu s katerimi ni bilo dokazano, da ima prejšnja znamka povečan razlikovalni učinek v zvezi s finančnimi, denarnimi in bančnimi posli.
- 51 Splošno sodišče naj bi namreč navedlo, da je ugotovitev prvega odbora za pritožbe pri EUIPO o povečanem razlikovalnem učinku prejšnje znamke dovolj podprta z dokazi, ki so bili predloženi v obravnavani zadevi. Zato zlasti ni bilo treba preučiti, ali je ta odbor za pritožbe s tem, da se je skliceval na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri tem uradu v zadevi R 944/2013-4, ravnal pravilno. Ta preučitev naj namreč ne bi mogla vplivati na ugotovitev, da ima prejšnja znamka povečan razlikovalni učinek.
- 52 EUIPO nazadnje v zvezi s tretjim pritožbenim razlogom meni, da družba CCB ni pojasnila, katera dejstva in dokaze naj bi Splošno sodišče izkrivilo, in da tudi ni navedla posebnih odlomkov izpodbijane sodbe, iz katerih bi bilo to izkrivljanje očitno razvidno.
- 53 Ta pritožbeni razlog naj bi bil vsekakor neutemeljen. Splošno sodišče naj v nasprotju s tem, kar trdi družba CCB, ne bi prezrlo figurativne narave nasprotujočih si znakov, na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO v zadevi R 944/2013-4 naj bi se sklicevalo zgolj zaradi celovitosti in pravilno naj bi ugotovilo, da ima prejšnja znamka povečan razlikovalni učinek za vse zadevne storitve.

Presoja Sodišča

- 54 V primeru ugovora na podlagi prejšnje individualne znamke se verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 razume kot verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da proizvodi ali storitve, na katere se nanaša ta znamka, in proizvodi ali storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, iz ekonomsko povezanih podjetij. Obstoj take verjetnosti je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov obravnavane zadeve (sodba z dne 5. marca 2020, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*, C-766/18 P, EU:C:2020:170, točki 63 in 67 ter navedena sodna praksa).

- 55 Med temi dejavniki so zlasti stopnja podobnosti med nasprotujočimi si znaki in med zadevnimi proizvodi ali storitvami, ki jih ti znaki označujejo, ter intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka – svojstvenega ali pridobljenega z uporabo – prejšnje znamke (sodbi z dne 24. marca 2011, Ferrero/UUNT, C-552/09 P, EU:C:2011:177, točka 64, in z dne 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, točka 57).
- 56 V zvezi s prvim delom prvega pritožbenega razloga, s katerim družba CCB Splošnemu sodišču očita, da je v presojo podobnosti nasprotujočih si znakov napačno vključilo ugled in zato razlikovalni učinek prejšnje znamke, je treba opozoriti, da preizkus podobnosti nasprotujočih si znakov vključuje vizualno, fonetično in pomensko primerjavo, ki temelji na celotnem vtisu, ki ga navedena znaka glede na svoje bistvene lastnosti pustita v spominu upoštevnosti javnosti (sodba z dne 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, točka 71 in navedena sodna praksa), medtem ko se razlikovalni učinek prejšnje znamke nanaša na sposobnost te znamke, da proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, označuje kot take, ki izvirajo iz določenega podjetja, in jih torej razlikuje od proizvodov ali storitev drugih podjetij (glej v zvezi z razlikovalnim učinkom znamk Evropske unije sodbo z dne 13. septembra 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, točka 31 in navedena sodna praksa).
- 57 V zvezi z ugledom je treba natančneje opozoriti, da znamka uživa ugled, če je na znatnem delu upoštevnega ozemlja poznana znatnemu delu javnosti, ki jo zadevajo označeni proizvodi ali storitve. V zvezi s tem je treba med drugim upoštevati tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter obseg naložb podjetja za njeno uveljavljanje (sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, točki 55 in 56 ter navedena sodna praksa).
- 58 Zato dejavnik v zvezi z ugledom in razlikovalnim učinkom prejšnje znamke – drugače kot dejavnik v zvezi s podobnostjo nasprotujočih si znakov – ne zahteva, da se opravi primerjava med več znaki, ampak se nanaša le na en znak, in sicer na tistega, ki ga je vlagatelj ugovora registriral kot znamko. Obseg teh dveh dejavnikov se tako bistveno razlikuje, zato na podlagi preučitve enega od njiju ni mogoče podati ugotovitev v zvezi z drugim. Tudi v primeru, da ima prejšnja znamka zaradi svojega ugleda povečan razlikovalni učinek, na podlagi te okoliščine ni mogoče ugotoviti, ali in – če je odgovor pritrdilen – v kolikšnem obsegu je ta znamka vizualno, fonetično in pomensko podobna prijavljeni znamki.
- 59 Zato je pravno napačno, da se podobnost nasprotujočih si znakov presoja glede na ugled prejšnje znamke.
- 60 V obravnavani zadevi je Splošno sodišče v delu obrazložitve izpodbijane sodbe, ki se nanaša na podobnost nasprotujočih si znakov, v točkah 52 in 53 navedene sodbe ugotovilo, da sta ugled in povečan razlikovalni učinek znamke lahko upoštevnata pri določitvi prevladujočega elementa v celotnem vtisu, ki ga ustvarja ta znamka. V točki 54 navedene sodbe je na podlagi tega sklepalo, da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO glede na ugled prejšnje znamke utemeljeno štel, da je upoštevnata javnost to znamko zaznavala kot besedni element, sestavljen iz kratice CB. V točki 58 navedene sodbe je ugotovilo, da je ta odbor za pritožbe pri primerjavi nasprotujočih si znakov pravilno upošteval predvsem ta sestavni element prejšnje znamke.
- 61 V zvezi s tem je treba navesti, da se določitev prevladujočega elementa znaka sicer lahko izkaže za upošteveno pri primerjavi nasprotujočih si znakov (sodba z dne 22. oktobra 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, točka 37 in navedena sodna praksa), vendar to ne pomeni, da je mogoče na podlagi ugleda in stopnje razlikovalnega učinka tega znaka, ki veljata zanj kot celoto, določiti, kateri sestavni element navedenega znaka je prevladujoč pri zaznavi upoštevnosti javnosti.
- 62 Nasprotno, Uredbe št. 207/2009 ni mogoče razumeti tako, da lahko ugled ali povečan razlikovalni učinek znamke pripeljeta do ugotovitve, da eden od elementov, ki sestavljajo to znamko, prevladuje nad drugimi za namene presoje podobnosti nasprotujočih si znakov.

- 63 Splošno sodišče je v točki 52 izpodbijane sodbe potrdilo, da ugled prejšnje znamke „lahko vpliva na razumevanje razmerij med različnimi elementi“ te znamke. Ugled močno stilizirane besedne znamke, kot je zadevna prejšnja znamka, pa temelji ravno na tem, da znaten del upoštevne javnosti pozna vse elemente, tako besedne kot figurativne, ki sestavljajo to znamko.
- 64 Zato je Splošno sodišče z ugotovitvijo, da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO iz ugleda in povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke utemeljeno sklepal, da je ta zaznana kot besedni element CB, da je bil torej ta besedni element prevladujoč in da mora prevladati pri presoji podobnosti nasprotujočih si znakov, napačno uporabilo pravo, kot je to opisano v točki 59 te sodbe. Prvi del prvega pritožbenega razloga je zato utemeljen.
- 65 Glede na to, da sta bila ugled in razlikovalni učinek prejšnje znamke poleg tega preučena v točkah od 38 do 48 izpodbijane sodbe in nato v točki 67 navedene sodbe vključena v celovito presojo obstoja verjetnosti zmede, je treba še ugotoviti, ali ta del preučitve, ki jo je opravilo Splošno sodišče, kot trdi družba CCB v svojem drugem pritožbenem razlogu, ni dovolj obrazložen.
- 66 Natančneje, družba CCB Splošnemu sodišču očita, da je v odgovor na njene trditve, povzete v točki 21 te sodbe, ugotovilo, ne da bi to ugotovitev dovolj obrazložilo, da prejšnja znamka uživa ugled in da ima tako na splošno povečan razlikovalni učinek za storitve v zvezi s „finančnimi posli, denarnimi posli in bančnimi posli“.
- 67 V skladu z ustaljeno sodno prakso mora obrazložitev sodbe Splošnega sodišča jasno in nedvoumno izražati razlogovanje Splošnega sodišča, tako da se zainteresirane stranke lahko seznanijo z utemeljitvijo sprejete odločbe in da Sodišče lahko opravi sodni nadzor (sodba z dne 1. decembra 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:918, točka 24 in navedena sodna praksa). Vprašanje, ali je obrazložitev sodbe Splošnega sodišča protislovna ali nezadostna, je pravno vprašanje, ki se lahko navaja v okviru pritožbe (sodba z dne 4. marca 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, točka 25 in navedena sodna praksa).
- 68 Splošno sodišče je v točkah od 39 do 41 izpodbijane sodbe obširno obrazložilo navedbo, da je mogoče presojo iz sporne odločbe v zvezi z ugledom prejšnje znamke razumeti tako, da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO ugotovil obstoj povečanega razlikovalnega učinka te znamke.
- 69 Nato je v točki 44 navedene sodbe jasno navedlo, da je družba CCB, čeprav ni izpodbijala obstoja ugleda prejšnje znamke za nekatere storitve, trdila, da takega ugleda ni mogoče ugotoviti za vse storitve, ki jih označuje ta znamka. Splošno sodišče je v točki 45 navedene sodbe ugotovilo, da je treba za odgovor na te trditve družbe CCB preizkusiti, ali je presoja, ki je v bistvu vsebovana v sporni odločbi in v skladu s katero prejšnja znamka uživa ugled za splošno kategorijo storitev v zvezi z „finančnimi posli, denarnimi posli in bančnimi posli“, utemeljena.
- 70 Splošno sodišče je v točki 46 navedene sodbe ugotovilo, da je bila ta presoja ustrezno utemeljena s točkami od 22 do 24 sporne odločbe, ker so podatki v teh točkah dokazovali pomembnost in ugled prejšnje znamke v francoskem plačilnem sistemu in pri opravljanju transakcij z bančno kartico v Franciji.
- 71 Glede tega je treba ugotoviti, da družba CCB pravilno trdi, da se iz pomembnosti in ugleda prejšnje znamke v sistemu transakcij z bančno kartico sicer lahko razume, zakaj je Splošno sodišče ugotovilo, da ima ta znamka povečan razlikovalni učinek za storitve v zvezi s plačili z bančno kartico, vendar z njima ni nikakor pojasnjeno, zakaj naj bi imela prejšnja znamka na splošno povečan razlikovalni učinek na področju finančnih, denarnih in bančnih storitev.
- 72 V tem okviru je treba opozoriti, da je treba razlikovalni učinek znamke presojati glede na proizvode ali storitve, na katere se nanaša ta znamka, in glede na domnevno zaznavo zainteresiranih krogov oseb. Zato je treba stopnjo tega razlikovalnega učinka določiti zlasti na podlagi tržnega deleža zadevne

znamke, intenzivnosti, geografskega obsega in trajanja uporabe te znamke ter deleža zainteresiranih krogov oseb, ki zaradi navedene znamke prepozna, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja (sodbi z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, točki 22 in 23, ter z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi, C-217/13 in C-218/13, EU:C:2014:2012, točki 39 in 41).

- 73 V točki 46 izpodbijane sodbe so taki elementi navedeni, vendar se nanašajo na tržni delež prejšnje znamke in intenzivnost njene uporabe v Franciji posebej v zvezi s storitvami, ki omogočajo opravljanje transakcij z bančno kartico.
- 74 Kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 45 izpodbijane sodbe, je bilo treba za ugotovitev, ali obstaja verjetnost zmede v javnosti, preučiti razlikovalni učinek prejšnje znamke za storitve v zvezi s „finančnimi posli“, „denarnimi posli“ in „bančnimi posli“, saj so te storitve med tistimi, ki jih označuje prejšnja znamka, in so poleg tega v bistvu enake storitvam, na katere se nanaša prijavljena znamka.
- 75 Splošno sodišče pa te preučitve v nadaljevanju ni opravilo. V točki 46 izpodbijane sodbe se je sklicevalo zgolj na ugled prejšnje znamke v ozki podkategoriji storitev, ki omogoča opravljanje transakcij z bančno kartico. Poleg tega se je v točki 47 navedene sodbe omejilo na zavrnitev očitka družbe CCB glede tega, da je bila v sporni odločbi upoštevana odločba četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO v zadevi R 944/2013-4.
- 76 Tako je razvidno, da izpodbijana sodba ne vsebuje presoje ugleda in razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki bi bila ustrezno opravljena glede na storitve, ki jih označuje ta znamka, v zvezi s „finančnimi posli“, „denarnimi posli“ in „bančnimi posli“, čeprav je bilo treba, kot je razvidno iz točke 45 izpodbijane sodbe, na podlagi tega širšega spektra storitev, ki jih označuje navedena znamka, presoditi, ali obstaja verjetnost, da bi javnost lahko napačno mislila, da storitve, ki jih ponuja družba CCB pod prijavljeno znamko, izvirajo iz združenja Groupement des cartes bancaires ali iz povezanega podjetja.
- 77 Zato ugotovitev Splošnega sodišča v točki 48 izpodbijane sodbe, da je bil razlikovalni učinek prejšnje znamke v sporni odločbi pravilno presojen, ni zadostno obrazložena. Ta napaka v obrazložitvi vpliva tudi na celovito presojo obstoja verjetnosti zmede, ki jo je Splošno sodišče opravilo v točki 67 izpodbijane sodbe, ker ta točka 67 vsebuje zlasti sklicevanje na navedeno točko 48. V teh okoliščinah je treba drugi pritožbeni razlog sprejeti.
- 78 Zaradi napačne uporabe prava, ki je bila ugotovljena pri preizkusu prvega dela prvega pritožbenega razloga, in pomanjkljive obrazložitve, ki je bila ugotovljena v okviru preizkusa drugega pritožbenega razloga, je treba izpodbijano sodbo razveljaviti, ne da bi bilo treba preučiti drugi, tretji in četrti del prvega pritožbenega razloga ali tretji pritožbeni razlog.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 79 Iz člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije izhaja, da lahko Sodišče, če je pritožba utemeljena, samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje.
- 80 V obravnavani zadevi ima Sodišče na voljo potrebne elemente za odločitev o tožbi.
- 81 Kot je bilo opozorjeno v točkah 55 in 72 te sodbe, je razlikovalni učinek prejšnje znamke upošteven dejavnik za celovito presojo obstoja verjetnosti zmede ter ga je treba določiti glede na proizvode ali storitve, na katere se nanaša ta znamka, in domnevno zaznavo zainteresiranih krogov oseb.

- 82 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je v zvezi s tem dejavnikom v točkah od 22 do 25 sporne odločbe ugotovil zgolj to, da obstaja ugled prejšnje znamke v Franciji v sektorju storitev, ki omogočajo opravljanje transakcij z bančno kartico. Kljub očitno širšemu obsegu storitev, ki jih označuje prejšnja znamka, prvi odbor za pritožbe pri EUIPO razlikovalnega učinka te znamke ni preučil s splošnejšim upoštevanjem storitev, ki jih označuje ta znamka.
- 83 Poleg tega je iz točke 30 sporne odločbe razvidno, da se je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO pri presoji podobnosti nasprotujočih si znakov oprl na ugled prejšnje znamke. Iz razlogov, navedenih v točkah 58 in 59 te sodbe, je tak pristop napačen.
- 84 Zato so trditve, ki jih je družba CCB navedla pred Splošnim sodiščem v okviru tožbenega razloga, ki se je nanašal na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in sicer da je prvi odbor za pritožbe pri EUIPO napačno presodil podobnost nasprotujočih si znakov in ni ustrezno opredelil storitev, glede na katere je bilo treba preučiti razlikovalni učinek prejšnje znamke, utemeljene. Ta tožbeni razlog je treba torej sprejeti in sporno odločbo razveljaviti.

Stroški

- 85 Člen 184(2) Poslovnika Sodišča določa, da če je pritožba utemeljena in Sodišče samo dokončno odloči v sporu, o stroških odloči Sodišče.
- 86 V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se na podlagi njegovega člena 184(1) uporablja za pritožbeni postopek, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 87 Poleg tega se lahko v skladu s členom 184(4) Poslovnika intervenientu na prvi stopnji, ki ni vložil pritožbe, naloži plačilo stroškov pritožbenega postopka le, če je sodeloval pri pisnem ali ustnem delu postopka pred Sodiščem.
- 88 V obravnavanem primeru je združenje Groupement des cartes bancaires, ki je bilo intervenient na prvi stopnji, v sodnem tajništvu Sodišča vložilo dupliko, da bi hkrati odgovorilo na pritožbo in repliko družbe CCB. Vendar je bila ta duplika, pred katero združenje Groupement des cartes bancaires ni vložilo odgovora na pritožbo, v skladu s členom 175 Poslovnika, ki določa, da je namen duplike dopolniti odgovor na pritožbo, opredeljena kot listina, ki v tem poslovniku ni določena, in zato ni bila vložena v spis.
- 89 Čeprav je treba zato šteti, da združenje Groupement des cartes bancaires ni sodelovalo v postopku pred Sodiščem in mu torej v pritožbenem postopku ni mogoče naložiti plačila stroškov, pa je treba v zvezi s to stranko odločiti o stroških, ki so bili priglašeni na prvi stopnji. Ker namreč Sodišče dokončno odloči o sporu, tako da se izreče o tožbi, mora prav tako odločiti o stroških, priglašeni na prvi stopnji.
- 90 Družba CCB je s svojimi predlogi uspela v okviru pritožbe in v okviru tožbe ter je predlagala, naj se EUIPO in združenju Groupement des cartes bancaires naloži plačilo stroškov, zato je treba glede na navedeno EUIPO naložiti, da poleg svojih stroškov v okviru te pritožbe in v okviru postopka na prvi stopnji plača vse stroške, ki jih je družba CCB priglasila v okviru te pritožbe, in polovico stroškov, ki jih je ta družba priglasila v okviru postopka na prvi stopnji. Združenje Groupement des cartes bancaires nosi svoje stroške in plača polovico stroškov, ki jih je družba CCB priglasila v okviru postopka na prvi stopnji.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 6. decembra 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), se razveljavi.**
- 2. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 14. junija 2017 (zadeva R 2265/2016-1) se razveljavi.**
- 3. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi svoje stroške ter plača stroške, ki jih je družba China Construction Bank Corp. priglasila v okviru te pritožbe, in polovico stroškov, ki jih je ta družba priglasila v okviru postopka na prvi stopnji.**
- 4. Združenje Groupement des cartes bancaires nosi svoje stroške in plača polovico stroškov, ki jih je družba China Construction Bank Corp. priglasila v okviru postopka na prvi stopnji.**

Podpisi