



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tionde avdelningen)

den 11 juni 2020*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Invändning – Artikel 8.1 b – Risk för förväxling – Bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen – Bedömning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga”

I mål C-115/19 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som ingavs den 14 februari 2019,

China Construction Bank Corp., Peking (Kina), företrätt av A. Carboni och J. Gibbs, solicitors,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företräd av J. Ivanauskas och D. Botis, båda i egenskap av ombud,

motpart i första instans,

Groupement des cartes bancaires, Paris (Frankrike), företrätt av C. Herissay-Ducamp, avocate,

intervenient i första instans

meddelar

DOMSTOLEN (tionde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden I. Jarukaitis samt domarna M. Ilešič (referent) och C. Lycourgos,

generaladvokat: G. Hogan,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: engelska.

Dom

- 1 China Construction Bank Corp. (nedan kallat CCB) har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 6 december 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, nedan kallad den överklagade domen, EU:T:2018:879). Genom denna dom ogillade tribunalen klagandens överklagande av det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2017 (ärende R 2265/2016–1) om ett invändningsförfarande mellan Groupement des cartes bancaires och CCB (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

- 2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-]varumärken (EGT L 78, 2009, s. 1) ändrades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21), som trädde i kraft den 23 mars 2016. Den upphävdes och ersattes sedan, med verkan från den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna i målet ska överklagandet emellertid prövas mot bakgrund av de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009.
- 3 Artikel 8 i förordning nr 207/2009 hade följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

...

- b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...

5. Dessutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre [EU-]varumärke – det är känt i [unionen], eller, när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skäl原因 skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

- 4 Den 14 oktober 2014 ansökte CCB hos EUIPO om registrering som EU-varumärke av följande kännetecken:



- 5 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen), och motsvarar följande beskrivning: "Bankrörelse; Finansiella värderingar [försäkring, bank, fastighet]; Finansieringstjänster; Korttjänster; Deponering av värdesaker; Värdering av antikviteter; Mäkleri; Garantitjänster; Förvaltarskap".
- 6 Den 7 maj 2015 framställde Groupement des cartes bancaires en invändning mot registreringen av det sökta varumärket med avseende på de tjänster som avses i föregående punkt. Invändningen grundade sig på äldre rättigheter, däribland följande EU-varumärke, som registrerades den 12 november 1999:



- 7 Detta varumärke är bland annat registrerat för följande tjänster, vilka ingår i klass 36 i Niceöverenskommelsen: "Försäkringsverksamhet och finanser, nämligen försäkringsgaranttjänster, växlingskontor; utställande av resecheckar och växlar; finansiella tjänster, monetära tjänster, bankrörelse; ... hantering av bank- och penningflöden via elektronik; ... utfärdande av och tjänster avseende förbetalda kort, betalkort, kreditkort, bankomatkort, ... elektroniska betalningstjänster ... tjänster avseende finansiella transaktioner riktade till kortinnehavare med hjälp av sedelautomater; intygande av behörighetsgodkännande och verifikation av parter ... tjänster för finansiell information via alla telekommunikationsmedel".
- 8 Till stöd för invändningen anförde klaganden att det förelåg registreringshinder enligt artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009.
- 9 Den 4 oktober 2016 biföll invändningsenheten vid EUIPO invändningen med motiveringen att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Invändningsenheten prövade inte det skäl som anges i artikel 8.5 i förordningen.
- 10 CCB överklagade detta beslut, vilket avslogs genom det omtvistade beslutet.
- 11 I detta beslut fann EUIPO:s första överklagandenämnd att omsättningskretsen delvis består av fackmän och delvis av slutkonsumenter eller den breda allmänheten, vars uppmärksamhetsnivå är hög.

- 12 Vad gäller det område som är relevant för bedömningen av risken för förväxling angav överklagandenämnden att detta område utgörs av hela unionen och erinrade samtidigt om att det räcker att det konstateras att det föreligger en risk för förväxling i en del av unionen för att ansökan om registrering av det sökta varumärket ska avslås.
- 13 Överklagandenämnden fann därefter att den relevanta franska omsättningskretsen, på grund av användningen av det äldre varumärket, kunde identifiera varumärket som en hänvisning till korten "CB". Det ska redan ha slagits fast – i det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd den 27 augusti 2014 i ärende R 944/2013–4 om ett invändningsförfarande mellan Groupement des cartes bancaires och CCB angående ordkännetecknet CCB med avseende på vilket en ansökan om registrering av EU-varumärke ingetts – att ordmärket CB är känt i Frankrike för tjänster i klass 36 i Niceöverenskommelsen. Den bevisning som Groupement des cartes bancaires har lagt fram i förevarande mål bekräftar att varumärket fortfarande är känt.
- 14 När det gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen fann EUIPO:s första överklagandenämnd, med beaktande av att det äldre varumärket var känt i Frankrike, att detta varumärke, trots sin starkt stiliserade karaktär, uppfattas som bokstavskombinationen "CB". Vad beträffar det sökta varumärket är dess figurelement av underordnad betydelse i förhållande till dess dominerande beståndsdel, som utgörs av bokstavskombinationen "CCB".
- 15 Det föreligger följaktligen en viss visuell likhet mellan de motstående kännetecknen. Dessa kännetecken liknar dessutom varandra i fonetiskt hänseende i högre grad än genomsnittet. I begreppsmässigt hänseende är det däremot inte möjligt att göra en jämförelse.
- 16 EUIPO:s första överklagandenämnd fann att med beaktande av att de tjänster som de motstående kännetecknen omfattar är av identiskt slag, att dessa kännetecken liknar varandra och att det äldre varumärket är känt i Frankrike, är skillnaderna mellan de motstående kännetecknen och den omständigheten att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är högre än genomsnittet inte tillräckliga för att utesluta att det föreligger risk för förväxling.
- 17 Överklagandenämnden tillade att den omständigheten att vissa av CCB:s tjänster, som omfattas av det sökta varumärket, inte används regelbundet av konsumenterna ökar risken för att konsumenterna, även de som har en hög uppmärksamhetsnivå, vilseleds på grund av en oklar minnesbild av hur de motstående kännetecknen är utformade.
- 18 Av samtliga dessa skäl fann EUIPO:s första överklagandenämnd att det föreligger risk för förväxling i Frankrike och att EUIPO:s invändningsenhet följaktligen hade fog för att bifalla invändningen.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

- 19 Den 27 september 2017 överklagade CCB detta beslut till tribunalen.
- 20 CCB åberopade bland annat en grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. CCB bestred genom denna grund den bedömning som EUIPO:s första överklagandenämnd hade gjort av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, dess bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen och helhetsbedömningen av risken för förväxling.
- 21 Vad gäller det äldre varumärkets särskiljningsförmåga kritiserade CCB bland annat EUIPO:s första överklagandenämnd för att inte på ett korrekt sätt ha angett de tjänster med avseende på vilka den ansåg att det äldre varumärket var känt. Enligt CCB var det inte möjligt att utifrån den bevisning som ingetts av Groupement des cartes bancaires fastställa att nämnda varumärke var känt med avseende på samtliga tjänster som omfattades av varumärket.

- 22 Vad beträffar bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen gjorde CCB särskilt gällande att EUIPO:s första överklagandenämnd vid denna bedömning felaktigt hade beaktat att det äldre varumärket är känt. Detta varumärke har i det omtvistade beslutet bedömts som om det var fråga om ett ordmärke. På samma sätt har det kännetecknen som registreringsansökan avser bedömts på grundval av dess ordelement utan att dess figurelement beaktats.
- 23 Tribunalen ogillade överklagandet.

Parternas yrkanden i målet om överklagande

- 24 CCB har yrkat att domstolen ska
- upphäva den överklagade domen,
 - avgöra målet eller, i andra hand, återförvisa det till tribunalen, och
 - förplikta EUIPO och eventuella intervenienter att bära sina rättegångskostnader och ersätta CCB:s rättegångskostnader i förevarande förfarande och i förfarandet i första instans.
- 25 EUIPO har yrkat att domstolen ska
- ogilla överklagandet, och
 - förplikta CCB att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

Parternas argument

- 26 CCB har åberopat tre grunder till stöd för sitt överklagande.
- 27 Som första grund har klaganden gjort gällande att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning vid sin bedömning av risken för förväxling och att den därigenom åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
- 28 Denna grund kan delas upp i fyra delar.
- 29 Enligt CCB gjorde tribunalen sig för det första skyldig till felaktig rättstillämpning när den, i samband med prövningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, beaktade att det äldre varumärket är känt och genom att på nytt beakta den omständigheten vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Tribunalen beaktade således det äldre varumärkets särskiljningsförmåga två gånger.
- 30 CCB har understrukit att bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen utgör en fristående bedömning. Det är först vid helhetsbedömningen av risken för förväxling som graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket har betydelse, i likhet med graden av likhet mellan de motstående kännetecknen och graden av likhet mellan de ifrågakvarande varorna eller tjänsterna.
- 31 För det andra underlät tribunalen att beakta att de motstående kännetecknen är figurkännetecknen. Tribunalen bedömde dessa kännetecknen som om det rörde sig om ordkännetecknen och underlät således att beakta rättspraxis avseende artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 enligt vilken bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen ska grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen ger, vilket naturligtvis inbegriper figurelementen i dessa kännetecknen.

- 32 Genom att inte beakta att de motstående kännetecknen är figurkännetecken gjorde tribunalen dessutom felaktigt en avvägning mellan den visuella och den fonetiska jämförelsen av dessa kännetecken. Eftersom de ifrågavarande kännetecknen innehåller respektive företags logotyp och eftersom en logotyp till sin natur är utformad för att tjäna som visuell bild, borde tribunalen ha fäst större vikt vid den visuella jämförelsen. Tribunalen överskattade betydelsen av den fonetiska jämförelsen.
- 33 För det tredje gjorde tribunalen fel vid fastställandet av de tjänster med avseende på vilka den ansåg att det äldre varumärket var känt och således hade hög särskiljningsförmåga. Det finns inte något stöd för tribunalens konstaterande att det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga omfattar ”finansiella tjänster, monetära tjänster, bankrörelse” och konstaterandet i fråga har inte motiverats. Tribunalen grundade detta konstaterande på att det äldre varumärket var känt, trots att detta endast hade styrkts för ett begränsat antal av de tjänster som omfattades av detta varumärke. Tribunalen underlät dessutom att tydligt slå fast att EUIPO:s första överklagandenämnd inte borde ha grundat sig på det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd i ärende R 944/2013–4, vilket avsåg de aktuella företagens ordmärken och således hade ett annat föremål än det som är aktuellt i förevarande mål.
- 34 För det fjärde underlät tribunalen att göra en helhetsbedömning av risken för förväxling.
- 35 Flera relevanta faktorer har nämligen inte beaktats. Den omständigheten att omsättningskretsens uppmärksamhetsnivå är hög borde enligt CCB ha beaktats vid helhetsbedömningen av risken för förväxling, eftersom en sådan omständighet gör det mindre troligt att allmänheten har en oklar minnesbild av de motstående kännetecknen och förväxlar ursprunget för de tjänster som omfattas av det sökta varumärket med ursprunget för de tjänster som omfattas av det äldre varumärket. I stället för att beakta denna omständighet grundade sig tribunalen på ett allmänt övervägande enligt vilket omsättningskretsen har en oklar minnesbild av de motstående kännetecknen.
- 36 Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 36 i stadgan för Europeiska unionens domstol, avseende kravet på motivering av domar, vilken enligt artikel 53 första stycket i stadgan är tillämplig med avseende på tribunalen.
- 37 Tribunalen underlät framför allt att motivera sitt konstaterande att det äldre varumärket är känt och således har hög särskiljningsförmåga i fråga om finansiella tjänster, monetära tjänster och bankrörelse. Tribunalen har inte förklarat på vilket sätt bevisen för användning av det äldre varumärket, vilka särskilt avsåg bankkort, kunde motivera en så allmän slutsats.
- 38 CCB har genom den tredje grunden, som CCB har åberopat i andra hand, gjort gällande att tribunalen missuppfattade de faktiska omständigheterna och bevisningen, för det första genom att inte beakta att de motstående kännetecknen utgör figurkännetecken, för det andra genom att grunda sig på det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd i ärende R 944/2013–4 och för det tredje genom att slå fast att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga med avseende på finansiella tjänster, monetära tjänster och bankrörelse.
- 39 Enligt EUIPO ska överklagandet ogillas.
- 40 Vad gäller den första grundens första del har EUIPO påpekat att EUIPO:s första överklagandenämnd och tribunalen gjorde en bedömning av den grafiska återgivningen av det äldre varumärket och att de hade fog för att anse att omsättningskretsen i Frankrike, trots stiliseringen av detta varumärke, uppfattar det som akronymen ”CB”.

- 41 Hänvisningen till att det äldre varumärket är känt i samband med bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen gjordes endast för fullständighetens skull. Även om man vid denna bedömning inte alls hade beaktat att det äldre varumärket var känt, skulle tribunalens övervägande avseende omsättningskretsens uppfattning av det äldre varumärket fortfarande vara detsamma.
- 42 EUIPO anser vidare att överklagandenämnden och tribunalen hade rätt att beakta att det äldre varumärket är känt. EUIPO har påpekat att bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen inte kan göras enbart på grundval av den grafiska återgivningen av dessa kännetecken. Det framgår nämligen av rättspraxis att jämförelsen av kännetecknen ska grunda sig på allmänhetens uppfattning. Varje omständighet som kan påverka denna uppfattning, såsom den omständigheten att det äldre varumärket är känt, är således relevant för denna jämförelse.
- 43 Vad beträffar den första grundens andra del har EUIPO gjort gällande att de flesta av CCB:s argument avseende jämförelsen av de motstående kännetecknen avser de faktiska omständigheterna och därför inte kan tas upp till sakprövning.
- 44 EUIPO har vidare påpekat att tribunalen gjorde en riktig bedömning när den konstaterade att det äldre varumärkets stilisering inte är tillräckligt framträdande för att förhindra att omsättningskretsen riktar sin uppmärksamhet mot bokstavskombinationen "CB". CCB har således felaktigt klandrat tribunalen för att ha gjort en bedömning av de motstående kännetecknen som om det rörde sig om ordkännetecken.
- 45 EUIPO anser att den första grundens tredje del ska avvisas, eftersom den avser de faktiska omständigheterna.
- 46 De argument som CCB har framfört inom ramen för denna delgrund kan under alla omständigheter inte godtas.
- 47 Vad särskilt gäller de tjänster som beaktats anser EUIPO att det inte är nödvändigt att fastställa att samtliga särskilda beståndsdelar i en stor kategori av varor eller tjänster som omfattas av varumärket i fråga har hög särskiljningsförmåga.
- 48 Vad beträffar den första grundens fjärde del har EUIPO gjort gällande att omsättningskretsens höga uppmärksamhetsnivå inte utesluter att omsättningskretsen har en oklar minnesbild av de motstående kännetecknen.
- 49 EUIPO anser att överklagandet inte heller kan vinna bifall såvitt avser den andra grunden.
- 50 Tribunalen förklarade i vederbörlig ordning att den inte godtog CCB:s argument att det inte hade visats att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga i fråga om finansiella tjänster, monetära tjänster, och bankrörelse.
- 51 Tribunalen angav nämligen att den bevisning som lagts fram i förevarande fall utgjorde tillräckligt stöd för EUIPO:s första överklagandenämnds konstaterande att det äldre varumärket hade hög särskiljningsförmåga. Härav följer att det bland annat saknades anledning att pröva frågan huruvida överklagandenämnden hade fog för att hänvisa till det beslut som meddelats av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd i ärende R 944/2013–4. En sådan prövning skulle nämligen inte ha kunnat påverka bedömningen av huruvida det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga.
- 52 Vad slutligen gäller den tredje grunden anser EUIPO att CCB har underlåtit att precisera de faktiska omständigheter och den bevisning som tribunalen ska ha missuppfattat och att CCB inte heller har anggett de specifika avsnitt i den överklagade domen av vilka en sådan missuppfattning klart framgår.

53 Överklagandet ska under alla förhållanden ogillas såvitt avser denna grund. I motsats till vad CCB har hävdad bortsåg tribunalen inte från att de motstående kännetecknen utgör figurkännetecken. Tribunalen hänvisade endast för fullständighetens skull till det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd i ärende R 944/2013–4 och slog med rätta fast att det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga med avseende på samtliga berörda tjänster.

Domstolens bedömning

54 Vid en invändning som grundas på ett individuellt äldre varumärke ska risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, anses utgöra en risk för att allmänheten kan tro att de varor eller tjänster som omfattas av detta varumärke och de som avses med det sökta varumärket kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger en sådan risk ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom av den 5 mars 2020, *Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO*, C-766/18 P, EU:C:2020:170, punkterna 63 och 67 och där angiven rättspraxis).

55 Bland dessa faktorer ingår bland annat graden av likhet mellan de motstående kännetecknen och mellan de varor eller tjänster som avses, hur känt det äldre varumärket är och hur hög ursprunglig särskiljningsförmåga eller särskiljningsförmåga som förvärvats till följd av användning det äldre varumärket har (dom av den 24 mars 2011, *Ferrero/harmoniseringskontoret*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 64, och dom av den 4 mars 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 57).

56 Vad gäller den första grundens första del, genom vilken CCB har gjort gällande att tribunalen felaktigt har beaktat den omständigheten att det äldre varumärket är känt och därmed dess särskiljningsförmåga vid sin bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen, erinrar domstolen om att bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen består i en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse som grundar sig på det helhetsintryck som dessa kännetecken, med hänsyn till deras ursprungliga egenskaper, ger omsättningskretsen och som dröjer sig kvar i dess minne (dom av den 4 mars 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 71 och där angiven rättspraxis). Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga avser däremot frågan om varumärket gör det möjligt att säkerställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (se, beträffande EU-varumärkens särskiljningsförmåga, dom av den 13 september 2018, *Birkenstock Sales/EUIPO*, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punkt 31 och där angiven rättspraxis).

57 Vad särskilt gäller frågan huruvida det äldre varumärket är känt, erinrar domstolen om att ett varumärke anses vara känt när det är känt för en betydande del av omsättningskretsen för de varor eller tjänster som omfattas av varumärket och i en väsentlig del av det relevanta området. Härvid ska hänsyn bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra det (dom av den 28 juni 2018, *EUIPO/Puma*, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punkterna 55 och 56 och där angiven rättspraxis).

58 Till skillnad från vad som är fallet med likheten mellan de motstående kännetecknen, innebär den omständigheten att det äldre varumärket är känt och har särskiljningsförmåga inte att det ska göras en jämförelse mellan flera kännetecken, utan endast ett kännetecken avses, nämligen det kännetecken som den invändande parten har låtit registrera som varumärke. Bedömningarna i fråga har således helt olika räckvidd, och den ena bedömningen gör det inte möjligt att dra några slutsatser avseende den andra. Även om det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga genom att det är känt, är det inte möjligt att utifrån denna omständighet avgöra om och, om så är fallet, i vilken utsträckning detta varumärke liknar det sökta varumärket i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

- 59 Det är följaktligen fel att bedöma likheten mellan de motstående kännetecknen i förhållande till den omständigheten att det äldre varumärket är känt.
- 60 I förevarande fall fann tribunalen, i den del av domskälen i den överklagade domen som avsåg likheten mellan de motstående kännetecknen, i punkterna 52 och 53 i den överklagade domen, att den omständigheten att ett varumärke är känt och har hög särskiljningsförmåga kan vara relevant för att identifiera den dominerande beståndsdelen i det helhetsintryck som varumärket ger. I punkt 54 i den överklagade domen drog tribunalen slutsatsen att EUIPO:s första överklagandenämnd, med hänsyn till att det äldre varumärket var känt, hade fog för att anse att omsättningskretsen skulle uppfatta detta varumärke som ordelementet bestående av förkortningen CB. I punkt 58 i samma dom slog tribunalen fast att överklagandenämnden hade fog för att i huvudsak beakta denna beståndsdelen i det äldre varumärket när den jämförde de motstående kännetecknen.
- 61 Det kan visserligen vara relevant att fastställa vilken beståndsdelen i ett kännetecken som är dominerande vid jämförelsen av de motstående kännetecknen (dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 37 och där angiven rättspraxis). Härav följer emellertid inte att den omständigheten att kännetecknet är känt och graden av särskiljningsförmåga, vilka rör kännetecknet i dess helhet, gör det möjligt att fastställa vilken beståndsdelen i kännetecknet som är dominerande för omsättningskretsen.
- 62 Tvärtom kan förordning nr 207/2009 inte förstås så, att den omständigheten att ett varumärke är känt eller har hög särskiljningsförmåga kan leda till slutsatsen att en av varumärkets beståndsdelar dominerar i förhållande till en annan av varumärkets beståndsdelar vid bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen.
- 63 I punkt 52 i den överklagade domen slog tribunalen fast att den omständigheten att det äldre varumärket är känt "kan ... påverka uppfattningen av förhållandet mellan de olika beståndsdelarna" i varumärket i fråga. Att ett i hög grad stiliserat ordmärke är känt, såsom det aktuella äldre varumärket, grundar sig emellertid just på att en betydande del av omsättningskretsen känner till samtliga beståndsdelar, såväl ord- som figurelement, som varumärket består av.
- 64 Av detta följer att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning, såsom den beskrivs i punkt 59 i förevarande dom, när den fann att EUIPO:s första överklagandenämnd hade fog för att på grundval av att det äldre varumärket är känt och har hög särskiljningsförmåga dra slutsatsen att det varumärket uppfattas som ordelementet CB, att det ordelementet således var dominerande och att det i sin tur borde dominera bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen. Överklagandet kan följaktligen vinna bifall såvitt avser den första grundens första del.
- 65 Eftersom den omständigheten att det äldre varumärket är känt och har särskiljningsförmåga dessutom prövades i punkterna 38–48 i den överklagade domen och därefter, i punkt 67 i den överklagade domen, inkluderades i helhetsbedömningen av risken för förväxling, ska det vidare prövas huruvida denna del av tribunalens prövning, såsom CCB har gjort gällande inom ramen för sin andra grund, saknar tillräcklig motivering.
- 66 CCB har närmare bestämt kritiserat tribunalen för att den, när den bemötte CCB:s argument som sammanfattas i punkt 21 i förevarande dom, utan att ange en tillräcklig motivering, konstaterade att det äldre varumärket var känt och således hade hög särskiljningsförmåga i allmänhet för "finansiella tjänster, monetära tjänster, bankrörelse".
- 67 Enligt fast rättspraxis ska det av motiveringen i tribunalens dom klart och tydligt framgå hur tribunalen har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att domstolen ges möjlighet att utföra sin prövning (dom av den 1 december 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, ej publicerad, EU:C:2016:918, punkt 24 och där angiven rättspraxis). Frågan huruvida

motiveringen av en dom från tribunalen är motsägelsefull eller otillräcklig utgör en rättsfråga som kan åberopas i ett mål om överklagande (dom av den 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punkt 25 och där angiven rättspraxis).

- 68 I punkterna 39–41 i den överklagade domen angav tribunalen, med en utförlig motivering, att bedömningen i det omtvistade beslutet av huruvida det äldre varumärket är känt kan likställas med ett konstaterande från EUIPO:s första överklagandenämnd att detta varumärke har hög särskiljningsförmåga.
- 69 Därefter angav tribunalen tydligt, i punkt 44 i den överklagade domen, att CCB, samtidigt som den inte bestred att det äldre varumärket är känt med avseende på vissa tjänster, gjorde gällande att det inte var möjligt att slå fast att det äldre varumärket är känt med avseende på samtliga tjänster som omfattas av detta varumärke. Tribunalen fann i punkt 45 i den överklagade domen att det, för att bemöta CCB:s argument, var nödvändigt att pröva huruvida bedömningen i det omtvistade beslutet, enligt vilken det äldre varumärket är känt med avseende på den allmänna kategorin tjänster som består av ”finansiella tjänster, monetära tjänster, bankrörelse” var motiverad.
- 70 I punkt 46 i samma dom fann tribunalen att denna bedömning var vederbörligen motiverad i punkterna 22–24 i det omtvistade beslutet, eftersom uppgifterna i dessa punkter visade att det äldre varumärket var betydelsefullt och känt inom ramen för det franska betalningssystemet och vid genomförandet av transaktioner med bankkort i Frankrike.
- 71 CCB har i sistnämnda avseende med rätta gjort gällande att den omständigheten att det äldre varumärket är betydelsefullt och känt inom systemet för transaktioner med bankkort visserligen gör det möjligt att förstå varför tribunalen har angett att detta varumärke har hög särskiljningsförmåga med avseende på tjänster som avser betalningar med bankkort, men inte på något sätt förklarar varför det äldre varumärket allmänt sett skulle ha hög särskiljningsförmåga på området för finansiella och monetära tjänster samt banktjänster.
- 72 Det ska härvidlag erinras om att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som varumärket avser och den uppfattning som omsättningskretsen kan antas ha. Härav följer att graden av särskiljningsförmåga ska fastställas på grundval av bland annat den marknadsandel som det aktuella varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har använts samt den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag (dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 22 och 23, och dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 39 och 41).
- 73 I punkt 46 i den överklagade domen hänvisas till sådana omständigheter, men de avser det äldre varumärkets marknadsandel och i vilken omfattning det har använts i Frankrike, särskilt vad gäller tjänster som gör det möjligt att genomföra bankkortstransaktioner.
- 74 Såsom tribunalen själv konstaterade i punkt 45 i den överklagade domen ska det, för att avgöra huruvida det föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, prövas huruvida det äldre varumärket har särskiljningsförmåga med avseende på tjänster avseende ”finansiella tjänster”, ”monetära tjänster” och ”bankrörelse”, eftersom dessa tjänster ingår bland de tjänster som omfattas av det äldre varumärket och i övrigt i huvudsak är identiska med dem som avses med det sökta varumärket.
- 75 Tribunalen företog emellertid därefter inte någon sådan prövning. I punkt 46 i den överklagade domen hänvisade tribunalen endast till att det äldre varumärket är känt i den specifika underkategorin för tjänster som möjliggör bankkortstransaktioner. I punkt 47 i den överklagade domen underkände tribunalen dessutom endast CCB:s kritik mot att det beslut som meddelades av EUIPO:s fjärde överklagandenämnd i ärende R 944/2013–4 hade beaktats i det omtvistade beslutet.

- 76 Det framgår således att den överklagade domen inte innehåller någon bedömning av huruvida det äldre varumärket är känt eller har särskiljningsförmåga som i vederbörlig ordning gjorts med hänsyn till de tjänster som omfattas av detta varumärke, nämligen "finansiella tjänster", "monetära tjänster" och "bankrörelse". Det var emellertid med avseende på detta större spektrum av tjänster som avses med nämnda varumärke, såsom framgår av punkt 45 i den överklagade domen, som det skulle bedömas huruvida det finns en risk för att allmänheten felaktigt kan tro att de tjänster som CCB tillhandahåller och som omfattas av det sökta varumärket kommer från Groupement des cartes bancaires eller ett företag med en koppling till det företaget.
- 77 Härav följer att tribunalens slutsats i punkt 48 i den överklagade domen, att det hade gjorts en riktig bedömning av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga i det omtvistade beslutet, är otillräckligt motiverad. Denna brist på motivering påverkar även tribunalens helhetsbedömning av risken för förväxling i punkt 67 i den överklagade domen. I punkt 67 hänvisas nämligen särskilt till punkt 48. Under dessa omständigheter ska överklagandet bifallas såvitt avser den andra grunden.
- 78 Med hänsyn till den felaktiga rättstillämpning som konstaterats vid prövningen av den första grundens första del och den bristande motivering som konstaterats inom ramen för prövningen av den andra grunden, ska den överklagade domen upphävas, utan att det är nödvändigt att pröva den första grundens andra, tredje och fjärde del och den tredje grunden.

Prövning av överklagandet vid tribunalen

- 79 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande.
- 80 I förevarande fall förfogar domstolen över de upplysningar som krävs för att slutligt avgöra överklagandet.
- 81 Såsom det har erinrats om i punkterna 55 och 72 i förevarande dom är det äldre varumärkets särskiljningsförmåga en relevant faktor vid helhetsbedömningen av huruvida risk för förväxling föreligger. Särskiljningsförmågan ska bedömas med hänsyn till de varor eller tjänster som omfattas av varumärket och hur omsättningskretsen kan antas uppfatta varumärket.
- 82 När det gäller denna faktor konstaterade EUIPO:s första överklagandenämnd, i punkterna 22–25 i det omtvistade beslutet, endast att det äldre varumärket är känt i Frankrike på området för tjänster som möjliggör transaktioner med bankkort. Trots att de tjänster som omfattas av det äldre varumärket är betydligt mer omfattande, underlät EUIPO:s första överklagandenämnd att pröva detta varumärkes särskiljningsförmåga genom att mer allmänt beakta de tjänster som omfattas av varumärket.
- 83 Det följer vidare av punkt 30 i det omtvistade beslutet att EUIPO:s första överklagandenämnd grundade sin bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen på att det äldre varumärket är känt. Av de skäl som anges i punkterna 58 och 59 i förevarande dom är ett sådant synsätt felaktigt.
- 84 Härav följer att det finns fog för de argument som CCB framförde vid tribunalen inom ramen för sin grund avseende åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009. Enligt nämnda argument gjorde EUIPO:s första överklagandenämnd en felaktig bedömning av likheten mellan de motstående kännetecknen och underlät att korrekt identifiera de tjänster som skulle ligga till grund för prövningen av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Eftersom överklagandet ska bifallas på denna grund, ska det omtvistade beslutet ogiltigförklaras.

Rättegångskostnader

- 85 Enligt artikel 184.2 i domstolens rättegångsregler ska domstolen besluta om rättegångskostnaderna när överklagandet bifalls och domstolen själv slutligt avgör saken.
- 86 Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande med stöd av artikel 184.1 däri, ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
- 87 Enligt artikel 184.4 i rättegångsreglerna får en intervenient i första instans som inte själv har överklagat domen inte förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande, annat än om intervenienten har deltagit i den skriftliga eller den muntliga delen av förfarandet vid domstolen.
- 88 I förevarande fall ingav Groupement des cartes bancaires, som var intervenient i första instans, en duplik till domstolens kansli i syfte att bemöta både CCB:s överklagande och replik. Denna duplik, som inte har föregåtts av någon svarsskrivelse från Groupement des cartes bancaires, har emellertid, i enlighet med artikel 175 i rättegångsreglerna, enligt vilken dupliken har till syfte att komplettera svarsskrivelsen, kvalificerats som en handling som inte föreskrivs i rättegångsreglerna och utgör således inte en del av handlingarna i målet.
- 89 Även om Groupement des cartes bancaires följaktligen inte ska anses ha deltagit i förfarandet vid domstolen och därför inte kan förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i målet om överklagande, ska domstolen däremot uttala sig om den parten ska ersätta de rättegångskostnader som uppkommit i första instans. När domstolen slutligt avgör målet genom att pröva överklagandet, ankommer det även på den att pröva yrkanden om ersättning av rättegångskostnader som framställts i första instans.
- 90 Eftersom såväl CCB:s överklagande i första instans som dess överklagande i målet om överklagande har vunnit bifall och eftersom CCB har yrkat att EUIPO och Groupement des cartes bancaires ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, ska EUIPO mot bakgrund av det ovan anförda förpliktas att, förutom att bära sina rättegångskostnader i målet om överklagande och i första instans, ersätta samtliga CCB:s rättegångskostnader i förevarande mål om överklagande och hälften av CCB:s rättegångskostnader i första instans. Groupement des cartes bancaires ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av CCB:s rättegångskostnader i första instans.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tionde avdelningen) följande:

- 1) **Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 6 december 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), upphävs.**
- 2) **Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 14 juni 2017 (ärende R 2265/2016–1) ogiltigförklaras.**
- 3) **Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för China Construction Bank Corp. inom ramen för förevarande överklagande och hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för det bolaget i förfarandet i första instans.**
- 4) **Groupement des cartes bancaires ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för China Construction Bank i förfarandet i första instans.**

Underskrifter