Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

11 giugno 2020*

«Impugnazione – Marchio dell'Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Opposizione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Valutazione della somiglianza dei segni in conflitto – Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore»

Nella causa C-115/19 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 14 febbraio 2019,

China Construction Bank Corp., con sede in Pechino (Cina), rappresentata da A. Carboni e J. Gibbs, solicitors,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da J. Ivanauskas e D. Botis, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Groupement des cartes bancaires, con sede in Parigi (Francia), rappresentato da C. Herissay-Ducamp, avocate,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la China Construction Bank Corp. (in prosieguo: la «CCB») chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 6 dicembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2018:879), mediante la quale quest'ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 14 giugno 2017 (caso R 2265/2016-1), relativa a un procedimento di opposizione tra il Groupement des cartes bancaires e la CCB (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2 Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell'Unione europea] (GU 2009, L 78, pag. 1) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (GU 2015, L 341, pag. 21), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. In seguito, esso è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1º ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all'origine della controversia, la presente impugnazione dev'essere esaminata alla luce delle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009.

3 L'articolo 8 del regolamento n. 207/2009 disponeva quanto segue:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(…)

b) a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(…)

5. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore (…), la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio [dell'Unione europea] anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà [nell'Unione] o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

Fatti e decisione controversa

4 Il 14 ottobre 2014, la CCB ha chiesto allo EUIPO di registrare il segno seguente come marchio dell'Unione europea:



5 I servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 36 ai sensi dell'accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato (in prosieguo: l'«accordo di Nizza»), e corrispondono alla seguente descrizione: «Servizi bancari; stime finanziarie [assicurazioni, banche, immobili]; servizi di finanziamento, servizi di carte di credito, di debito; deposito di valori; stima di oggetti di antiquariato; brokeraggio; servizi di garanzia; servizi fiduciari».

6 Il 7 maggio 2015, il Groupement des cartes bancaires ha proposto opposizione contro la registrazione del marchio richiesto per tutti i servizi menzionati nel punto precedente. Quest'opposizione era basata su diritti anteriori, tra cui il seguente marchio dell'Unione europea, registrato il 12 novembre 1999:



7 Questo marchio è registrato, in particolare, per i servizi seguenti, compresi nella classe 36 ai sensi dell'accordo di Nizza: «Assicurazioni e finanziamenti, ovvero: assicurazioni, agenzie di cambio; emissione d'assegni di viaggio e di lettere di credito; affari finanziari, affari monetari, transazioni bancarie; (…) gestione di flussi bancari e monetari per via elettronica; (…) emissione e servizi di carte di pagamento, di credito, di prelievo (…); servizi di pagamento elettronico; (…) transazioni finanziarie destinate ai titolari di carte mediante sportelli automatici; autorizzazione e verifica (…); servizi d'informazioni finanziarie mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione».

8 I motivi dedotti a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

9 Il 4 ottobre 2016, la divisione d'opposizione dell'EUIPO ha accolto l'opposizione in quanto esisteva un rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Essa non ha esaminato il motivo dedotto dall'articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

10 La CCB ha proposto ricorso, che è stato respinto mediante la decisione controversa.

11 In questa decisione, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che il pubblico di riferimento sia composto in parte da professionisti e in parte da consumatori finali o dal grande pubblico, il cui livello di attenzione è elevato.

12 Per quanto concerne il territorio di riferimento per la valutazione del rischio di confusione, essa ha illustrato che detto territorio si estende all'insieme dell'Unione, ricordando nel contempo che l'accertamento dell'esistenza di un rischio di confusione in una parte dell'Unione basta per negare la registrazione del marchio richiesto.

13 Essa ha ritenuto poi che, a causa dell'uso del marchio anteriore, il pubblico francese di riferimento identifichi detto marchio come un riferimento alle carte «CB». Sarebbe stato già accertato, nella decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 agosto 2014 nel caso R 944/2013-4, relativo a un procedimento di opposizione tra il Groupement des cartes bancaires e la CCB in merito al segno denominativo CCB, di cui si chiedeva la registrazione come marchio dell'Unione europea, che il marchio denominativo CB gode di reputazione in Francia per servizi compresi nella classe 36 ai sensi dell'accordo di Nizza. Gli elementi di prova prodotti dal Groupement des cartes bancaires nel presente caso avrebbero corroborato il mantenimento di detta reputazione.

14 Per quanto concerne il confronto tra i segni in conflitto, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto, tenendo conto della reputazione del marchio anteriore in Francia, che detto marchio, malgrado il suo carattere estremamente stilizzato, sia percepito come composto dal gruppo di lettere «CB». Per quanto riguarda il marchio richiesto, l'elemento figurativo di quest'ultimo sarebbe solo accessorio rispetto all'elemento dominante, costituito dal gruppo di lettere «CCB».

15 Di conseguenza, esisterebbe una certa somiglianza visiva tra i segni in conflitto. Inoltre, questi segni sarebbero simili, sul piano fonetico, a un livello superiore alla media. Viceversa, a livello concettuale, sarebbe impossibile procedere a un confronto.

16 La prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che, in considerazione dell'identità dei servizi designati dai segni in conflitto, della somiglianza di detti segni e della reputazione del marchio anteriore in Francia, le differenze tra i segni in conflitto e il livello di attenzione superiore alla media del pubblico di riferimento non bastino a escludere il rischio di confusione.

17 Essa ha aggiunto che il fatto che i servizi della CCB, designati dal marchio richiesto, non siano utilizzati regolarmente dai consumatori aumenta la possibilità che detti consumatori, persino quelli dotati di un elevato livello di attenzione, siano indotti in errore dal loro ricordo impreciso della configurazione dei segni in conflitto.

18 Per tutte queste ragioni, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha ritenuto che sussista un rischio di confusione in Francia e che, di conseguenza, la divisione d'opposizione di detto ufficio aveva deciso giustamente di accogliere l'opposizione.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

19 Il 27 settembre 2017, la CCB ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale

20 La ricorrente ha dedotto, segnatamente, un motivo vertente su una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Mediante tale motivo, la CCB criticava la valutazione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO in merito al carattere distintivo del marchio anteriore, la sua valutazione della somiglianza dei segni in conflitto e la sua valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione.

21 Per quanto concerne il carattere distintivo del marchio anteriore, la CCB addebitava segnatamente alla prima commistione di ricorso dell'EUIPO di non avere debitamente individuato i servizi nei confronti dei quali essa ha ritenuto che detto marchio godesse di una reputazione. Secondo la CCB, le prove prodotte dal Groupement des cartes bancaires non permettevano di dimostrare la reputazione di detto marchio per tutti i servizi coperti da quest'ultimo.

22 Per quanto concerne la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, la CCB sosteneva, in particolare, che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO aveva tenuto conto a torto, all'atto di tale valutazione, della reputazione del marchio anteriore. Nella decisione controversa questo marchio

sarebbe stato analizzato come se si trattasse di un marchio denominativo. Parimenti, il segno di cui si chiede la registrazione come marchio sarebbe stato analizzato sulla base del suo elemento denominativo senza tener conto del suo elemento figurativo.

23 Il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto infondato.

Domande delle parti in sede di impugnazione

24 La CCB chiede che la Corte voglia:

– annullare la sentenza impugnata;

– decidere sulla controversia o, in subordine, rinviare quest'ultima dinanzi al Tribunale, e

– condannare l'EUIPO e tutti gli intervenienti a sostenere le loro spese nonché quelle sostenute dalla CCB nell'ambito del presente procedimento e del procedimento di primo grado.

25 L'EUIPO chiede che la Corte voglia:

– respingere l'impugnazione e

– condannare la CCB alle spese.

Sull'impugnazione

Argomenti delle parti

26 La CCB deduce tre motivi di impugnazione.

27 Con il suo primo motivo, essa addebita al Tribunale di aver commesso errori di diritto nella sua valutazione in merito all'esistenza di un rischio di confusione e di avere così violato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

28 Detto motivo è suddiviso in quattro parti.

29 In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto tenendo conto, nella fase del suo esame consistente nel valutare la somiglianza dei segni in conflitto, della reputazione del marchio anteriore e prendendo in considerazione di nuovo tale reputazione in sede di valutazione globale del rischio di confusione. In tal modo, esso avrebbe conteggiato due volte il carattere distintivo del marchio anteriore.

30 La CCB sottolinea che la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto costituirebbe un'analisi autonoma. Sarebbe solo nel quadro della valutazione globale del rischio di confusione che il livello del carattere distintivo del marchio anteriore svolgerebbe un ruolo, al pari del grado di somiglianza dei segni in conflitto e del grado di somiglianza dei prodotti o dei servizi in questione.

31 In secondo luogo, il Tribunale avrebbe travisato la natura figurativa dei segni in conflitto. Esso avrebbe analizzato detti segni come se si trattasse di segni denominativi, ignorando in tal modo la giurisprudenza relativa all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo la quale la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione suscitata da detti segni nel loro complesso, compresi evidentemente i loro elementi figurativi.

32 Inoltre, omettendo di tener conto del carattere figurativo dei segni in conflitto, il Tribunale avrebbe erroneamente effettuato la ponderazione tra il confronto visivo e il confronto fonetico tra detti segni. Posto che i segni in questione contengono il marchio grafico delle rispettive imprese e che un marchio grafico è concepito per natura per servire da elemento visivo di riferimento, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere un'importanza maggiore al confronto visivo. Esso avrebbe sopravvalutato l'importanza del confronto fonetico.

33 In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso errori in sede di determinazione dei servizi per i quali esso ha ritenuto che il marchio anteriore godesse di una reputazione e possedesse pertanto un elevato carattere distintivo. La constatazione del Tribunale secondo cui l'elevato carattere distintivo del marchio anteriore comprende gli «affari finanziari, affari monetari, transazioni bancarie» non sarebbe né suffragata da prove né motivata. Il Tribunale avrebbe basato tale accertamento sulla reputazione del marchio anteriore, quando addirittura detta reputazione sarebbe stata dimostrata solo per un numero limitato tra i servizi designati da detto marchio. Peraltro, il Tribunale avrebbe omesso di constatare senza ambiguità che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO non avrebbe dovuto basarsi sulla decisione della quarta commissione di ricorso di detto ufficio nel caso R 944/2013-4, che riguardava i marchi denominativi delle imprese in questione e aveva pertanto un oggetto diverso da quello del presente caso.

34 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe omesso di effettuare una valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione.

35 Infatti, diversi fattori rilevanti non sarebbero stati presi in considerazione. In effetti, la circostanza che il livello di attenzione del pubblico di riferimento è elevato avrebbe dovuto essere integrato, a parere della CCB, nella valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione, posto che una siffatta situazione rende meno probabile che il pubblico abbia un ricordo imperfetto dei segni in conflitto e sia indotto a confondere l'origine dei servizi designati dal marchio richiesto e quella dei servizi designati dal marchio anteriore. Ebbene, invece di prendere in considerazione tale circostanza, il Tribunale si sarebbe basato su una considerazione generica secondo la quale il pubblico di riferimento avrebbe un ricordo imperfetto dei segni in conflitto.

36 Il secondo motivo è tratto da una violazione dell'articolo 36 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, riguardante l'obbligo di motivazione delle sentenze, reso applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53, primo comma, di tale statuto.

37 In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di motivare la sua constatazione secondo la quale il marchio anteriore gode di una reputazione e possiede pertanto un elevato carattere distintivo relativamente agli affari finanziari, agli affari monetari e alle transazioni bancarie. Esso non avrebbe fornito nessuna spiegazione su come le prove di uso del marchio anteriore, che riguardavano specificamente le carte di pagamento, potessero giustificare una conclusione così generale.

38 Con il terzo motivo, che la CCB solleva in subordine, si addebita al Tribunale di avere snaturato i fatti e gli elementi di prova, in primo luogo, ignorando il carattere figurativo dei segni in conflitto, in secondo luogo, basandosi sulla decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO nel caso R 944/2013-4 e, in terzo luogo, attribuendo al mercato anteriore un elevato carattere distintivo per i servizi finanziari, i servizi monetari e le transazioni bancarie.

39 Secondo l'EUIPO, l'impugnazione dev'essere respinta.

40 Per quanto concerne la prima parte del primo motivo, esso osserva che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO e il Tribunale hanno esaminato la rappresentazione grafica del marchio anteriore e che essi hanno validamente ritenuto che, malgrado la stilizzazione di tale marchio, il pubblico di riferimento in Francia percepisca quest'ultimo come l'acronimo «CB».

41 Il riferimento alla reputazione del marchio anteriore nell'ambito della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto sarebbe stato effettuato solo in via ultronea. Persino qualora detta reputazione dovesse essere completamente ignorata nell'ambito di tale valutazione, la considerazione relativa alla percezione del marchio anteriore da parte del pubblico rilevante sarebbe sempre quella sviluppata dal Tribunale.

42 L'EUIPO ritiene peraltro che la commissione di ricorso e il Tribunale fossero legittimati a tener conto di detta reputazione. Esso osserva che la valutazione della somiglianza dei segni in conflitto non può essere effettuata sul mero fondamento della rappresentazione grafica di tali segni. Infatti, dalla giurisprudenza discenderebbe che il confronto tra i detti segni deve basarsi sulla percezione del pubblico. Pertanto, qualunque elemento che possa influenzare tale percezione, come la reputazione del marchio anteriore, sarebbe rilevante ai fini di detto confronto.

43 Per quanto concerne la seconda parte del primo motivo, l'EUIPO asserisce che la maggior parte degli argomenti della CCB sul confronto tra i segni in conflitto vertono sui fatti e, di conseguenza, sono irricevibili.

44 Peraltro, esso osserva che il Tribunale ha potuto giustamente constatare che la stilizzazione del marchio anteriore non colpisce tanto da impedire al pubblico di riferimento di concentrare la sua attenzione sul gruppo di lettere «CB». Pertanto, la CCB avrebbe torto nell'addebitare al Tribunale di aver analizzato i segni in conflitto come se si trattasse di segni denominativi.

45 Secondo l'EUIPO, la terza parte del primo motivo dev'essere respinta in quanto irricevibile, dato che concerne i fatti.

46 Gli argomenti dedotti dalla CCB nell'ambito di questa parte sarebbero comunque infondati.

47 Per quanto riguarda, in particolare, i servizi presi in considerazione, l'EUIPO ritiene che non sia necessario dimostrare un elevato carattere distintivo nei riguardi di tutti gli elementi specifici di un'ampia categoria di prodotti o servizi designati dal marchio in questione.

48 Quanto alla quarta parte del primo motivo, l'EUIPO sostiene che l'elevato livello d'attenzione del pubblico di riferimento non esclude che detto pubblico conservi un ricordo imperfetto dei segni in conflitto.

49 Secondo l'EUIPO, anche il secondo motivo dev'essere respinto.

50 Il Tribunale avrebbe debitamente spiegato il suo rigetto degli argomenti della CCB secondo i quali non era stato dimostrato che il marchio anteriore godesse di un elevato carattere distintivo relativamente agli affari finanziari, agli affari monetari e alle transazioni bancarie.

51 Il Tribunale, infatti, avrebbe spiegato che la costatazione effettuata dalla prima commissione di ricorso dell'EUIPO in merito all'elevato carattere distintivo del marchio anteriore era sufficientemente corroborata dagli elementi di prova prodotti nel caso di specie. Da ciò discenderebbe che non occorreva esaminare, segnatamente, se detta commissione di ricorso avesse fatto giustamente riferimento alla decisione della quarta commissione di ricorso di tale ufficio nel caso R 944/2013-4. Infatti, un esame del genere non sarebbe stato in grado di incidere sulla costatazione dell'elevato carattere distintivo del marchio anteriore.

52 Infine, per quanto concerne il terzo motivo, l'EUIPO ritiene che la CCB abbia omesso di precisare i fatti e gli elementi di prova che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e che essa non abbia nemmeno indicato i passi specifici della sentenza impugnata da cui si evincerebbe in modo manifesto un siffatto snaturamento.

53 In ogni caso, questo sarebbe un motivo infondato. Contrariamente a quanto afferma la CCB, il Tribunale non avrebbe ignorato il carattere figurativo dei segni in conflitto, ma si sarebbe solo riferito, in via ultronea, alla decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO nel caso R 944/2013-4 e avrebbe giustamente ritenuto che il marchio anteriore ha un elevato carattere distintivo per tutti i servizi in questione.

Giudizio della Corte

54 In caso di opposizione fondata su un marchio anteriore individuale, per rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si intende il rischio che il pubblico possa pensare che i prodotti o i servizi designati da detto marchio e quelli designati dal marchio richiesto provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente. L'esistenza di un rischio del genere dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie (sentenza del 5 marzo 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, punti 63 e 67 e giurisprudenza ivi citata).

55 Questi fattori comprendono, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore (sentenza del 24 marzo 2011, Ferrero/UAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punto 64, e del 4 marzo 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punto 57).

56 Per quanto concerne la prima parte del primo motivo, con la quale la CCB addebita al Tribunale di avere erroneamente integrato la reputazione e, pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore nella sua valutazione della somiglianza dei segni in conflitto, occorre ricordare che l'esame della somiglianza dei segni in conflitto consiste in un confronto visivo, fonetico e concettuale fondato sull'impressione complessiva che questi segni lasciano, in considerazione delle loro qualità intrinseche, nella memoria del pubblico di riferimento (sentenza del 4 marzo 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punto 71 e giurisprudenza ivi citata), mentre il carattere distintivo del marchio anteriore riguarda la capacità di detto marchio di individuare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una determinata impresa e quindi a distinguere questi prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v., per quanto riguarda il carattere distintivo di marchi dell'Unione europea, sentenza del 13 settembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

57 Per quanto concerne, in particolare, la reputazione, occorre ricordare che un marchio gode di quest'ultima quando esso è conosciuto, in una parte sostanziale del territorio di riferimento, da una parte significativa del pubblico interessato dai prodotti o dai servizi designati. A tal riguardo, occorre prendere in considerazione, segnatamente, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l'estensione geografica e la durata del suo uso, nonché l'importanza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo (sentenza del 28 giugno 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punti 55 e 56 nonché giurisprudenza ivi citata).

58 Di conseguenza, contrariamente al fattore della somiglianza dei segni in conflitto, quello della reputazione e del carattere distintivo del marchio anteriore non implica un confronto tra diversi segni, ma riguarda un solo segno, ossia quello che l'opponente ha fatto registrare come marchio. Poiché, pertanto, questi due fattori hanno una portata fondamentalmente diversa, l'esame di uno di essi non consente di trarre conclusioni riguardo all'altro. Persino nel caso in cui il marchio anteriore abbia un elevato carattere distintivo a causa della sua reputazione, questa circostanza non consente di determinare se e, in caso affermativo, in che grado tale marchio sia visivamente, foneticamente e concettualmente simile al marchio richiesto.

59 Di conseguenza, costituisce un errore di diritto il fatto di valutare la somiglianza dei segni in conflitto in funzione della reputazione del marchio anteriore.

60 Nel caso di specie, nella parte della motivazione della sentenza impugnata vertente sulla somiglianza dei segni in conflitto, il Tribunale ha giudicato, nei punti 52 e 53 di questa sentenza, che la reputazione e l'elevato carattere distintivo di un marchio possono essere rilevanti per individuare l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta da quest'ultimo. Nel punto 54 di detta sentenza, esso ne ha dedotto che, in considerazione della reputazione del marchio anteriore, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO era legittimata a ritenere che il pubblico di riferimento percepisse questo marchio come l'elemento denominativo costituito dalla sigla CB. Nel punto 58 della medesima sentenza, esso ha concluso che detta commissione di ricorso ha giustamente tenuto conto, in via principale, di questo componente del marchio anteriore quando essa ha effettuato il confronto tra i segni in conflitto.

61 A questo proposito, occorre rilevare che, benché l'individuazione dell'elemento dominante di un segno possa rivelarsi rilevante al fine di procedere al confronto tra segni in conflitto (sentenza del 22 ottobre 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), da ciò tuttavia non consegue che la reputazione e il grado del carattere distintivo di tale segno, che riguardano quest'ultimo nel suo complesso, consentano di determinare quale componente di detto segno sia dominante nella percezione del pubblico di riferimento.

62 Al contrario, il regolamento n. 207/2009 non può essere interpretato nel senso che la reputazione o l'elevato carattere distintivo di un marchio possa portare ad affermare che uno dei componenti di quest'ultimo domini su un altro dei suoi elementi ai fini della valutazione della somiglianza di segni in conflitto.

63 Nel punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la reputazione del marchio anteriore «può influenzare la percezione dei rapporti tra i diversi elementi» di detto marchio. Ebbene, la reputazione di un marchio denominativo fortemente stilizzato, come il marchio anteriore in questione, si basa proprio su una conoscenza, per una parte significativa del pubblico di riferimento, di tutti gli elementi, tanto denominativi quanto figurativi, che compongono questo marchio.

64 Da ciò discende che, avendo considerato che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO avesse ragione nel dedurre dalla reputazione e dall'elevato carattere distintivo del marchio anteriore che quest'ultimo sarebbe stato inteso come l'elemento denominativo CB, che quest'elemento denominativo era pertanto dominante e che esso doveva dominare, a sua volta, la valutazione della somiglianza tra i segni in conflitto, il Tribunale ha commesso l'errore di diritto descritto nel punto 59 della presente sentenza. Di conseguenza, la prima parte del primo motivo è fondata.

65 Posto che la reputazione e il carattere distintivo del marchio anteriore sono stati peraltro esaminati nei punti da 38 a 48 della sentenza impugnata per essere poi integrati, nel punto 67 di detta sentenza, nella valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione, occorre determinare inoltre se questa parte dell'esame compiuto dal Tribunale sia priva di una sufficiente motivazione, come affermato dalla CCB nel suo secondo motivo.

66 In particolare, la CCB addebita al Tribunale il fatto di avere constatato, in risposta ai suoi argomenti sintetizzati nel punto 21 della presente sentenza, senza accompagnare questa costatazione con una motivazione sufficiente, che il marchio anteriore godeva di una reputazione e possedeva pertanto un elevato carattere distintivo, in generale, per i servizi relativi agli «affari finanziari, affari monetari e transazioni bancarie».

67 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza del Tribunale deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio

sindacato giurisdizionale (sentenza del 1º dicembre 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:918, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Decidere se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente costituisce una questione di diritto che può essere invocata nell'ambito di un'impugnazione (sentenza del 4 marzo 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

68 Nei punti da 39 a 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha spiegato, in modo ampiamente motivato, che la valutazione contenuta nella decisione controversa in merito alla reputazione del marchio anteriore poteva essere assimilata a una constatazione, da parte della prima commissione di ricorso dell'EUIPO, dell'esistenza di un elevato carattere distintivo di tale marchio.

69 In seguito, esso ha chiaramente enunciato, nel punto 44 di questa sentenza, che la CCB, mentre non negava l'esistenza di una reputazione del marchio anteriore per determinati servizi, affermava che una siffatta reputazione non poteva essere riscontrata per tutti i servizi designati da detto marchio. Nel punto 45 di detta sentenza il Tribunale ha ritenuto che, per rispondere a quest'argomento della CCB, occorreva esaminare se la valutazione contenuta essenzialmente nella decisione controversa, secondo cui il marchio anteriore godeva di una reputazione per la categoria generale dei servizi relativi agli «affari finanziari, affari monetari e transazioni bancarie», fosse giustificata.

70 Nel punto 46 della stessa sentenza, il Tribunale ha giudicato che questa valutazione era debitamente giustificata dai punti da 22 a 24 della decisione controversa, dal momento che i dati contenuti in questi punti dimostravano l'importanza e la reputazione del marchio anteriore nel sistema di pagamento francese e nello svolgimento delle operazioni mediante carta bancaria in Francia.

71 A questo proposito, è giocoforza constatare che la CCB deduce giustamente che l'importanza e la reputazione del marchio anteriore nel sistema delle operazioni mediante carta bancaria consentono, indubbiamente, di comprendere per quale ragione il Tribunale abbia ritenuto che detto marchio ha un elevato carattere distintivo per i servizi relativi ai pagamenti mediante carta bancaria, ma non spiegano assolutamente per quale ragione il marchio anteriore avrebbe, in generale, un elevato carattere distintivo nell'ambito dei servizi finanziari, monetari e bancari.

72 In questo contesto, è importante ricordare che il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in funzione dei prodotti o servizi designati da quest'ultimo e della percezione presunta degli ambienti interessati. Da ciò discende che il livello di questo carattere distintivo dev'essere determinato in base, segnatamente, alla quota di mercato detenuta dal marchio interessato, dalla frequenza, dall'estensione geografica e dalla durata di uso di tale marchio nonché dalle dimensioni degli ambienti interessati, i quali individuano i prodotti e servizi come provenienti da una determinata impresa grazie a detto marchio (sentenze del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punti 22 e 23, nonché del 19 giugno 2014, Oberbank e a., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, punti 39 e 41).

73 Il punto 46 della sentenza impugnata fa riferimento a elementi del genere, ma questi ultimi riguardano la quota di mercato detenuta dal marchio anteriore e la frequenza dell'uso di quest'ultimo in Francia per quanto riguarda, specificamente, i servizi che consentono di effettuare operazioni mediante carta bancaria.

74 Come lo stesso Tribunale ha constatato nel punto 45 della sentenza impugnata, al fine di determinare se esista un rischio di confusione nella mente del pubblico occorreva esaminare il carattere distintivo del marchio anteriore per i servizi relativi agli «affari finanziari», «affari monetari» e alle «transazioni bancarie»; servizi che fanno parte di quelli designati dal marchio anteriore e che del resto sono essenzialmente identici a quelli cui si riferisce il marchio richiesto.

75 Orbene, nel prosieguo il Tribunale non ha effettuato quest'esame. Nel punto 46 della sentenza impugnata esso si è limitato a fare riferimento alla reputazione di cui gode il marchio anteriore nella sottocategoria precisa dei servizi che consentono di realizzare operazioni mediante carta bancaria. Peraltro, nel punto 47 di questa sentenza esso si è limitato a respingere la critica della CCB riguardante la presa in considerazione, nella decisione controversa, della decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO nel caso R 944/2013-4.

76 Risulta pertanto che la sentenza impugnata è priva di una valutazione della reputazione e del carattere distintivo del marchio anteriore debitamente svolta in funzione dei servizi designati da questo marchio relativamente agli «affari finanziari», «affari monetari» e alle «transazioni bancarie»; e ciò malgrado questo più ampio spettro di servizi designati da detto marchio era proprio quello, come si evince dal punto 45 della sentenza impugnata, in funzione del quale occorreva valutare se esista un rischio che il pubblico possa pensare erroneamente che i servizi offerti dalla CCB con il marchio richiesto provengano dal Groupement des cartes bancaires o da un'impresa collegata.

77 Di conseguenza, la conclusione formulata dal Tribunale nel punto 48 della sentenza impugnata, secondo la quale il carattere distintivo del marchio anteriore è stato correttamente valutato nella decisione controversa, è insufficientemente motivata. Questo vizio di motivazione inficia parimenti la valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione effettuata dal Tribunale nel punto 67 della sentenza impugnata, punto 67 che fa riferimento, in particolare, a detto punto 48. Alla luce di ciò, il secondo motivo dev'essere accolto.

78 In considerazione dell'errore di diritto accertato nel quadro dell'esame della prima parte del primo motivo e del vizio di motivazione constatato nell'ambito dell'esame del secondo motivo, la sentenza impugnata dev'essere annullata, senza che sia necessario esaminare la seconda, terza e quarta parte del primo motivo né il terzo motivo.

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

79 Dall'articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea risulta che quest'ultima, quando l'impugnazione è fondata, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta.

80 Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire sul ricorso.

81 Come ricordato nei punti 55 e 72 della presente sentenza, il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore rilevante ai fini della valutazione globale dell'esistenza di un rischio di confusione, e dev'essere determinato in funzione dei prodotti o servizi cui fa riferimento detto marchio e della presunta percezione degli ambienti interessati.

82 Per quanto concerne questo fattore, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO, nei punti da 22 a 25 della decisione controversa, si è limitata a constatare l'esistenza di una reputazione del marchio anteriore in Francia nel settore dei servizi che consentono di effettuare operazioni mediante carta bancaria. Nonostante la portata nettamente più ampia dei servizi designati dal marchio anteriore, la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha omesso di esaminare il carattere distintivo di questo marchio tenendo conto, in modo più generale, dei servizi designati da quest'ultimo.

83 Peraltro, dal punto 30 della decisione controversa si evince che la prima commissione di ricorso dell'EUIPO si è basata sulla reputazione del marchio anteriore al fine di valutare la somiglianza dei segni in conflitto. Per le ragioni illustrate nei punti 58 e 59 della presente sentenza, un metodo siffatto è errato.

84 Da ciò discende che l'argomento della CCB dedotto dinanzi al Tribunale, nell'ambito del suo motivo relativo a una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, secondo il quale la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha valutato erratamente la somiglianza dei segni conflitto e ha omesso di individuare debitamente i servizi riguardo ai quali doveva essere esaminato il carattere distintivo del marchio anteriore, è fondato. Poiché, di conseguenza, questo motivo dev'essere accolto, occorre annullare la decisione controversa.

Sulle spese

85 Ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.

86 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, di quest'ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

87 Peraltro, ai sensi dell'articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l'impugnazione, può essere condannata alle spese del procedimento di impugnazione solo se ha partecipato alla fase scritta od orale del procedimento dinanzi alla Corte.

88 Nel caso di specie, il Groupement des cartes bancaires, che era intervenuto in primo grado, ha depositato presso la cancelleria della Corte una controreplica al fine di rispondere, nel contempo, all'impugnazione e alla replica della CCB. Tuttavia, in osservanza dell'articolo 175 del regolamento di procedura, secondo il quale la controreplica ha lo scopo di integrare la comparsa di risposta, questa controreplica, che non è stata preceduta da una comparsa di risposta del Groupement des cartes bancaires, è stata qualificata come atto non previsto da detto regolamento e, di conseguenza, non è stato inserito nel fascicolo.

89 Di conseguenza, benché si debba giudicare che il Groupement des cartes bancaires non ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte e quindi non può essere condannato alle spese del procedimento di impugnazione, viceversa occorre pronunciarsi, nei confronti di questa parte, sulle spese sostenute in primo grado. Infatti, quando la Corte statuisce definitivamente sulla controversia pronunciandosi sul ricorso, spetta ad essa statuire anche sulle spese sostenute in primo grado.

90 Poiché la CCB è risultata vittoriosa sia nell'ambito dell'impugnazione che in quello del ricorso e ha chiesto la condanna alle spese dell'EUIPO e del Groupement des cartes bancaires, alla luce di quanto sin qui esposto occorre condannare l'EUIPO a sostenere, oltre alle proprie spese nell'ambito sia della presente impugnazione sia del giudizio di primo grado, l'integralità delle spese sostenute dalla CCB nell'ambito della presente impugnazione e la metà delle spese sostenute da quest'ultima nell'ambito del procedimento di primo grado. Il Groupement des cartes bancaires dovrà sostenere le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla CCB nell'ambito del giudizio di primo grado.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara e statuisce:

1) **La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 6 dicembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), è annullata.**

2) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 14 giugno 2017 (caso R 2265/2016-1), è annullata.**

3) **L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) deve sostenere, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla China Construction Bank Corp. nell'ambito della presente impugnazione e la metà delle spese sostenute da quest'ultima nell'ambito del procedimento di primo grado.**

4) **Il Groupement des cartes bancaires deve sostenere, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla China Construction Bank Corp. nell'ambito del procedimento di primo grado.**

Firme