Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

11 päivänä kesäkuuta 2020*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Väite – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sekaannusvaara – Kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointi – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arviointi

Asiassa C-115/19 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 14.2.2019,

China Construction Bank Corp., kotipaikka Peking (Kiina), edustajinaan A. Carboni ja J. Gibbs, solicitors,

valittajana,

ja jossa muina osapuolina ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään J. Ivanauskas ja D. Botis,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Groupement des cartes bancaires, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan C. Herissay-Ducamp, avocate,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Jarukaitis sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja C. Lycourgos,

julkisasiamies: G. Hogan,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 China Construction Bank Corp. (jäljempänä CCB) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2018 antaman tuomion China Construction Bank v. EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi sen kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 14.6.2017 tekemä päätös (asia R 2265/2016-1), joka koski Groupement des cartes bancairesin ja CCB:n välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Kun otetaan huomioon riidan taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-aika, tätä valitusta on kuitenkin tarkasteltava asetuksen N:o 207/2009 aineellisten säännösten nojalla.

3 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –

5. Jos aikaisempi [EU-]tavaramerkki on [unionissa] laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, – – aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

Asian tausta ja riidanalainen päätös

4 CCB haki 14.10.2014 EUIPO:lta seuraavan merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi:



5 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 36, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Pankkitoiminta; finanssiarviointi [joka koskee vakuutuksia, pankkeja ja kiinteistöjä]; rahasto- ja rahoituspalvelut; luottokortti- ja pankkikorttipalvelut; antiikkiesineiden arvonmääritys; meklaritoiminta; takuupalvelut; notariaattipalvelut”.

6 Groupement des cartes bancaires teki 7.5.2015 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellisessä kohdassa mainittujen palvelujen osalta. Tämä väite perustui aikaisempiin oikeuksiin, joihin kuului seuraava 12.11.1999 rekisteröity EU-tavaramerkki:



7 Tämä tavaramerkki on rekisteröity muun muassa seuraavia Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten: ”Vakuutus- ja rahoitusasiat, nimittäin vakuutukset, rahanvaihtotoimistot; matkasekkien ja luottokirjeiden anto; rahatalousasiat, raha-asiat, pankkiasiat; – – pankkitoimien ja rahavirtojen hallinta elektronisesti; – – ennakkomaksu-, maksu-, luotto-, [tai nostokorttien] antaminen ja niihin liittyvät palvelut – –; elektroniset maksupalvelut – –; rahansiirtopalvelut kortinhaltijoille seteliautomaattien välityksellä; osapuolten tunnistus- ja varmennuspalvelut – –; rahataloudelliset tiedotuspalvelut kaikenlaisten tietoliikennevälineiden välityksellä”.

8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

9 EUIPO:n väiteosasto hyväksyi väitteen 4.10.2016 sillä perusteella, että oli olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Se ei tutkinut tämän asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa koskevaa perustetta.

10 CCB teki valituksen, joka hylättiin riidanalaisella päätöksellä.

11 Tässä päätöksessä EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö koostui osittain elinkeinonharjoittajista ja osittain lopullisista kuluttajista tai suuresta yleisöstä, joiden tarkkaavaisuuden taso oli korkea.

12 Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisestä alueesta se totesi, että se kattoi koko Euroopan unionin ja että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen epäämiseksi oli riittävää, että sekaannusvaara oli olemassa osassa unionia.

13 Tämän jälkeen se katsoi, että aikaisemman tavaramerkin käytön vuoksi ranskalainen kohdeyleisö tunnisti tämän tavaramerkin ”CB” maksukortteja koskevaksi. EUIPO:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 27.8.2014 tekemässä päätöksessä, joka koskee Groupement des cartes bancairesin ja CCB:n välistä väitemenettelyä sanamerkin CCB, jonka rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi haettiin, välillä, oli ensimmäisen valituslautakunnan mukaan jo osoitettu, että sanamerkki CB on laajalti tunnettu Ranskassa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 36 kuuluvien palvelujen osalta. Groupement des cartes bancairesin nyt käsiteltävässä asiassa esittämät todisteet tukivat tämän maineen pysyvyyttä.

14 Kyseisten merkkien vertailusta EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että kun otettiin huomioon aikaisemman tavaramerkin maine Ranskassa, tämä tavaramerkki miellettiin erittäin tyylitellyistä kirjaimista huolimatta suuraakkosten C ja B ryhmäksi. Rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä se totesi, että kuvio-osa oli toissijainen sen hallitsevaan osaan, joka muodostui suuraakkosten CCB ryhmästä, nähden.

15 Näin ollen kyseiset merkit olivat ulkoasultaan tietyllä tavalla samankaltaisia. Lisäksi nämä merkit olivat lausuntavaltaan keskivertoa astetta enemmän samankaltaiset. Sitä vastoin ei ollut mahdollista tehdä merkityssisältöjen vertailua.

16 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että kun otetaan huomioon kyseisten merkkien kattamien palvelujen samuus, näiden merkkien samankaltaisuus ja aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus Ranskassa, kyseisten merkkien väliset erot ja kohdeyleisön keskimääräistä tarkkaavaisuusastetta korkeampi tarkkaavaisuusaste eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa.

17 Se lisäsi, että se, että kuluttajat eivät säännöllisesti käytä tavaramerkkihakemuksen kohteena olevia palveluja, lisäsi sitä mahdollisuutta, että nämä kuluttajat – jopa he, joiden tarkkaavaisuuden taso on korkea – erehtyvät sen epätäsmällisen muistikuvan takia, joka heillä on tavaramerkkien ulkoasusta

18 Kaikista näistä syistä EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että Ranskassa oli olemassa sekaannusvaara ja että näin ollen tämän viraston väiteosasto oli perustellusti hyväksynyt väitteen.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

19 CCB nosti 27.9.2017 kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

20 Se esitti muun muassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen. Tällä kanneperusteella CCB riitautti EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan arvioinnin aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä, sen arvioinnin kyseisten merkkien samankaltaisuudesta ja kokonaisarvioinnin sekaannusvaaran olemassaolosta.

21 Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn osalta CCB moitti EUIPO:n ensimmäistä valituslautakuntaa muun muassa siitä, ettei tämä ollut asianmukaisesti yksilöinyt palveluja, joiden osalta se katsoi, että kyseinen tavaramerkki oli laajalti tunnettu. CCB:n mukaan Groupement des cartes bancairesin esittämillä todisteilla ei voitu osoittaa, että mainittu tavaramerkki oli laajalti tunnettu kaikkien sen kattamien palvelujen osalta.

22 Kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnista CCB väitti erityisesti, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta oli tässä arvioinnissa ottanut virheellisesti huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen. Tätä tavaramerkkiä on arvioitu riidanalaisessa päätöksessä niin kuin kyse olisi sanamerkistä. Samalla tavoin merkkiä, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, on arvioitu sen sanaosan perusteella ottamatta huomioon sen kuvio-osaa.

23 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen perusteettomana.

Valitusasian asianosaisten vaatimukset

24 CCB vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– ratkaisee asian tai toissijaisesti palauttaa sen unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

– velvoittaa EUIPO:n ja kaikki väliintulijat vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan CCB:lle tästä oikeudenkäynnistä ja ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

25 EUIPO vaatii, että unionin tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa CCB:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

Asianosaisten lausumat

26 CCB esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

27 Ensimmäisessä valitusperusteessaan valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on tehnyt oikeudellisia virheitä arvioidessaan sekaannusvaaran olemassaoloa ja rikkonut siten asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

28 Tämä valitusperuste jakautuu neljään osaan.

29 Unionin yleinen tuomioistuin on CCB:n mukaan ensinnäkin tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on ottanut kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioimisen vaiheessa huomioon aikaisemman tavaramerkin maineen ja ottanut uudelleen huomioon tämän maineen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Se on näin ollen ottanut aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn huomioon kahteen kertaan.

30 CCB korostaa, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden arviointi on itsenäinen analyysi. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn asteella on merkitystä ainoastaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa samalla tavoin kuin kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden asteella ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden asteella.

31 Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon kyseessä olevien merkkien kuvio-osaa. Se on arvioinut näitä merkkejä niin kuin ne olisivat sanamerkkejä, eikä se siten ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnin on perustuttava näistä merkeistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan, mikä sisältää ilmiselvästi niiden kuvio-osat.

32 Jättäessään huomiotta kyseisten merkkien kuvio-osat unionin yleinen tuomioistuin on myös suhteuttanut virheellisesti näiden merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailun. Koska kyseessä olevissa merkeissä on kummankin yrityksen logo ja koska logo on luonnostaan suunniteltu käytettäväksi visuaalisena vertailutekijänä, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt antaa erityistä merkitystä ulkoasun vertailulle. Se on yliarvioinut lausuntatavan vertailun merkityksen.

33 Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin on toiminut virheellisesti määrittäessään palveluja, joiden osalta se katsoi, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu ja että sillä oli näin ollen vahva erottamiskyky. Unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksesta, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky ulottuu ”rahatalousasioihin, raha-asioihin ja pankkiasioihin”, ei ole esitetty näyttöä eikä sitä ole perusteltu. Valittajan mukaan unionin yleinen tuomioistuin on perustanut tämän toteamuksen aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen, vaikka tämä laaja tunnettuus oli osoitettu vain tämän tavaramerkin kattamien palvelujen rajoitetun määrän osalta. Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi jättänyt toteamatta yksiselitteisesti, ettei EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan olisi pitänyt tukeutua tämän viraston neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 tekemään päätökseen, joka koski kyseessä olevien yritysten sanamerkkejä ja jolla oli siis eri kohde kuin nyt käsiteltävällä asialla.

34 Neljänneksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole suorittanut sekaannusvaaran olemassaolon kokonaisarviointia.

35 Useita merkityksellisiä tekijöitä on nimittäin jätetty huomiotta. Näin ollen se, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on korkea, olisi CCB:n mukaan pitänyt sisällyttää sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaan kokonaisarviointiin, koska tällainen seikka tekee vähemmän todennäköiseksi sen, että yleisöllä on epätäydellinen muistikuva kyseessä olevista merkeistä ja että se sekoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamien palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin kattamien palvelujen alkuperän. Sen sijaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut tämän seikan huomioon, se on tukeutunut yleisluontoiseen toteamukseen, jonka mukaan kohdeyleisöllä on epätäydellinen muistikuva kyseessä olevista merkeistä.

36 Toinen valitusperuste koskee Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 36 artiklan, joka koskee tuomioiden perustelemisvelvollisuutta ja jota sovelletaan unionin yleiseen tuomioistuimeen kyseisen perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla, rikkomista.

37 Unionin yleinen tuomioistuin on erityisesti jättänyt perustelematta toteamuksensa, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ja näin ollen vahvasti erottamiskykyinen rahatalousasioissa, raha-asioissa ja pankkiasioissa. Se ei ole esittänyt mitään selitystä sille, miten aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden, jotka liittyivät erityisesti maksukortteihin, perusteella voidaan tehdä näin yleisluontoinen päätelmä.

38 Kolmannessa valitusperusteessa, jonka CCB esittää toissijaisesti, unionin yleistä tuomioistuinta moititaan siitä, että se on ottanut tosiseikat ja todisteet huomioon vääristyneellä tavalla ensinnäkin, koska se ei ole ottanut huomioon kyseisten merkkien kuvio-osaa, toiseksi, koska se on tukeutunut EUIPO:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 tekemään päätökseen, ja kolmanneksi, kun se on katsonut, että aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky rahatalous-, raha- ja pankkipalvelujen osalta.

39 EUIPO:n mukaan valitus on hylättävä.

40 EUIPO toteaa ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisestä osasta, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin ovat tutkineet aikaisemman tavaramerkin graafisen esityksen ja että ne ovat perustellusti katsoneet, että tämän tavaramerkin tyylittelystä huolimatta kohdeyleisö Ranskassa mieltää sen kirjainsanaksi CB.

41 Kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa tehty viittaus aikaisemman tavaramerkin maineeseen on tehty vain ylimääräisenä huomautuksena. Vaikka tämä laaja tunnettuus olisi jätetty kokonaan huomiotta tämän arvioinnin yhteydessä, näkökohta, joka koskee sitä, miten kohdeyleisö mieltää aikaisemman tavaramerkin, on edelleen se, jonka unionin yleinen tuomioistuin on esittänyt.

42 EUIPO katsoo lisäksi, että valituslautakunta ja unionin yleinen tuomioistuin saattoivat vapaasti ottaa huomioon mainitun laajan tunnettuuden. Se huomauttaa, että kyseisten merkkien samankaltaisuutta ei voida arvioida pelkästään näiden merkkien graafisen esityksen perusteella. Oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että mainittujen merkkien vertailun on perustuttava yleisön käsitykseen. Näin ollen kaikki seikat, jotka voivat vaikuttaa tähän käsitykseen, kuten aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, ovat merkityksellisiä tässä vertailussa.

43 EUIPO väittää ensimmäisen valitusperusteen toisesta osasta, että suurin osa CCB:n väitteistä, jotka koskevat kyseisten merkkien vertailua, koskee tosiseikkoja ja ne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

44 Se huomauttaa lisäksi, että unionin yleinen tuomioistuin on voinut perustellusti todeta, että aikaisemman tavaramerkin tyylittely ei ole riittävän silmiinpistävä, jotta kohdeyleisöä estettäisiin keskittämästä huomionsa kirjainyhdistelmään ”CB”. CCB on siis väärässä moittiessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä on tarkastellut kyseessä olevia merkkejä niin kuin ne olisivat sanamerkkejä.

45 EUIPO:n mukaan ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa on jätettävä tutkimatta, koska se koskee tosiseikkoja.

46 EUIPO esittää, että CCB:n tämän osan yhteydessä esittämät väitteet ovat joka tapauksessa perusteettomia.

47 EUIPO katsoo erityisesti huomioon otetuista palveluista, ettei ole tarpeen osoittaa vahvaa erottamiskykyä kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen laajan ryhmän kaikkien erityisten osatekijöiden osalta.

48 EUIPO väittää ensimmäisen valitusperusteen neljännestä osasta, että kohdeyleisön korkea tarkkaavaisuuden taso ei sulje pois sitä, että kyseisellä yleisöllä on epätäydellinen muistikuva kyseisistä merkeistä.

49 EUIPO:n mukaan myös toinen valitusperuste on hylättävä.

50 Sen mukaan unionin yleinen tuomioistuin on selittänyt asianmukaisesti, miksi se hylkäsi CCB:n väitteet, joiden mukaan ei ollut osoitettu, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli vahva erottamiskyky rahatalous-, raha- ja pankkiasioiden osalta.

51 Unionin yleinen tuomioistuin on nimittäin todennut, että käsiteltävässä asiassa esitetyt todisteet tukivat riittävästi EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan toteamusta aikaisemman tavaramerkin vahvasta erottamiskyvystä. Tästä seuraa, että ei ole ollut tarpeen tutkia sitä, oliko valituslautakunta viitannut perustellusti kyseisen viraston neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 antamaan päätökseen. Tällainen tutkiminen ei nimittäin olisi vaikuttanut aikaisemman tavaramerkin vahvan erottamiskyvyn toteamiseen.

52 Kolmannesta valitusperusteesta EUIPO toteaa lopuksi, että CCB on jättänyt täsmentämättä ne tosiseikat ja selvitysaineiston, jotka unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon vääristyneellä tavalla, ja ettei se ole myöskään ilmoittanut valituksenalaisen tuomion nimenomaisia kohtia, joista tällainen vääristyneellä tavalla huomioon ottaminen ilmenisi selvästi.

53 Tämä valitusperuste on EUIPO:n mukaan joka tapauksessa perusteeton. Toisin kuin CCB väittää, unionin yleinen tuomioistuin ei ole jättänyt huomiotta riidanalaisten merkkien kuvio-osaa, vaan vain viitannut ylimääräisenä perusteluna EUIPO:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 tekemään päätökseen ja todennut perustellusti, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli vahva erottamiskyky kaikkien kyseessä olevien palvelujen osalta.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Kun kyse on aikaisempaan yksittäiseen tavaramerkkiin perustuvasta väitteestä, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa luulla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Tällaisen sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (tuomio 5.3.2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v. EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, 63 ja 67 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55 Näihin tekijöihin kuuluvat muun muassa kyseisten merkkien ja näiden merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden aste sekä aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste (tuomio 24.3.2011, Ferrero v. SMHV, C-552/09 P, EU:C:2011:177, 64 kohta ja tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, 57 kohta).

56 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisestä osasta, jossa CCB moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on virheellisesti sisällyttänyt aikaisemman tavaramerkin maineen ja näin ollen erottamiskyvyn kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevaan arviointiinsa, on huomautettava, että kyseisten merkkien samankaltaisuuden tutkiminen muodostuu merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailusta, jossa tukeudutaan näiden merkkien, kun otetaan huomioon merkeistä sellaisinaan johtuvat ominaisuudet, kohdeyleisön muistiin jättämään kokonaisvaikutelmaan (tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), kun taas aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella voidaan tunnistaa tavaran tai palvelun, jota varten se on rekisteröity, olevan peräisin tietystä yrityksestä ja näin ollen erottaa tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. EU-tavaramerkkien erottamiskyvystä tuomio 13.9.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

57 Erityisesti laajasta tunnettuudesta on huomautettava, että tavaramerkki on laajalti tunnettu silloin, kun merkittävä osa tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä tuntee tavaramerkin merkityksellisen alueen olennaisessa osassa. Tässä yhteydessä on otettava huomioon muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, 55 ja 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

58 Toisin kuin kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskeva tekijä, aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus ja erottamiskyky eivät näin ollen edellytä useiden merkkien vertailua, vaan se koskee vain yhtä merkkiä eli sitä, jonka väitteentekijä on rekisteröinyt tavaramerkiksi. Koska näillä kahdella tekijällä on näin ollen perustavanlaatuisesti erilainen ulottuvuus, niistä toisen tarkastelun perusteella ei voida tehdä päätelmiä toisesta tekijästä. Siinäkin tapauksessa, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vahva sen laajan tunnettuuden vuoksi, tämän seikan perusteella ei voida määrittää, onko tämä tavaramerkki ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltainen kuin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki, ja jos on, niin missä määrin.

59 Näin ollen on oikeudellisesti virheellistä arvioida kyseisten merkkien samankaltaisuutta aikaisemman tavaramerkin maineen perusteella.

60 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion perusteluissa kyseisten merkkien samankaltaisuudesta tuomion 52 ja 53 kohdassa, että tavaramerkin vahva erottamiskyky ja maine voivat olla merkityksellisiä määritettäessä hallitsevaa osatekijää

tavaramerkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa. Unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt tästä kyseisen tuomion 54 kohdassa, että kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin maine, EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kohdeyleisö mieltää tämän tavaramerkin CB-kirjainsanasta muodostuvaksi sanaosaksi. Se on katsonut saman tuomion 58 kohdassa, että tämä valituslautakunta on perustellusti verrannut kyseisiä merkkejä pääasiallisesti tämän aikaisemman tavaramerkin osan perusteella.

61 Tästä on todettava, että vaikka merkin hallitsevan osatekijän yksilöiminen voi osoittautua merkitykselliseksi kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioimiseksi (tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), tästä ei kuitenkaan seuraa, että kyseisen merkin laajan tunnettuuden ja erottamiskyvyn asteen, jotka koskevat sitä kokonaisuudessaan, perusteella voitaisiin määrittää, mikä kyseisen merkin osatekijä on hallitseva kohdeyleisön keskuudessa.

62 Päinvastoin asetusta N:o 207/2009 ei voida ymmärtää siten, että tavaramerkin laaja tunnettuus tai vahva erottamiskyky voisi johtaa toteamukseen, jonka mukaan yksi tavaramerkin osatekijöistä on hallitseva toisessa tavaramerkin osatekijässä arvioitaessa kyseisten merkkien samankaltaisuutta.

63 Unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus on ”omiaan vaikuttamaan siihen, miten kyseessä olevan merkin osatekijöiden välinen suhde mielletään”. Vahvasti tyylitellyn sanamerkin, kuten kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin, laaja tunnettuus perustuu kuitenkin nimenomaan siihen, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee kaikki sanaosat ja kuvio-osat, joista tämä tavaramerkki muodostuu.

64 Tästä seuraa, että kun unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta saattoi perustellusti päätellä aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta ja vahvasta erottamiskyvystä, että se miellettiin sanaosaksi CB, että se oli näin ollen hallitseva osatekijä ja että se oli hallitseva kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa, se on tehnyt tämän tuomion 59 kohdassa kuvatun oikeudellisen virheen. Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen perusteltu.

65 Koska aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus ja erottamiskyky on lisäksi tutkittu valituksenalaisen tuomion 38–48 kohdassa ja sisällytetty tämän tuomion 67 kohdassa sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaan kokonaisarviointiin, on vielä määritettävä, ovatko tämän unionin yleisen tuomioistuimen suorittaman tutkinnan perustelut puutteelliset, kuten CCB väittää toisessa valitusperusteessaan.

66 CCB arvostelee unionin yleistä tuomioistuinta erityisesti siitä, että se on vastauksena tämän tuomion 21 kohdassa tiivistetysti esitettyihin CCB:n väitteisiin todennut ilman, että se olisi esittänyt tälle toteamukselle riittäviä perusteluja, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu ja että sillä oli näin ollen vahva erottamiskyky ”rahatalousasioihin, raha-asioihin ja pankkiasioihin” liittyvien palvelujen osalta.

67 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä unionin yleisen tuomioistuimen päättely siten, että niille, joita ratkaisu koskee, selviävät sen syyt ja että unionin tuomioistuin voi tutkia ratkaisun laillisuuden (tuomio 1.12.2016, Klement v. EUIPO, C-642/15 P, ei julkaistu, EU:C:2016:918, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kysymys siitä, ovatko unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perustelut ristiriitaiset tai puutteelliset, on oikeuskysymys, minkä vuoksi siihen voidaan vedota muutoksenhaun yhteydessä (tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

68 Unionin yleinen tuomioistuin on esittänyt valituksenalaisen tuomion 39–41 kohdassa laajalti perustellen, että riidanalaiseen päätökseen sisältyvä arviointi aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta on voitu rinnastaa EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan toteamukseen tämän tavaramerkin vahvasta erottamiskyvystä.

69 Tämän jälkeen se on todennut selvästi kyseisen tuomion 44 kohdassa, että CCB ei kiistänyt sitä, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu tiettyjen palvelujen osalta, vaan väitti, ettei tällaista mainetta voitu todeta kaikkien tämän tavaramerkin kattamien palvelujen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut mainitun tuomion 45 kohdassa, että näihin CCB:n väitteisiin vastaamiseksi oli tutkittava, oliko riidanalaisessa päätöksessä esitetty pääasiallinen arviointi, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu ”rahatalousasioihin, raha-asioihin ja pankkiasioihin” liittyvien palvelujen yleisessä luokassa, perusteltu.

70 Saman tuomion 46 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että tämä arviointi oli asianmukaisesti perusteltu riidanalaisen päätöksen 24–22 kohdassa, koska näihin kohtiin sisältyvät tiedot osoittivat aikaisemman tavaramerkin keskeisen aseman ja maineen ranskalaisessa maksujärjestelmässä ja Ranskassa pankkikorttien välityksellä tapahtuvien rahansiirtojen reitityksessä.

71 Tästä on todettava, että CCB esittää perustellusti, että keskeisen aseman ja maineen, joka aikaisemmalla tavaramerkillä on pankkikorttien välityksellä tapahtuvien rahansiirtojen järjestelmässä, perusteella voidaan kyllä ymmärtää, miksi unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että tällä tavaramerkillä on pankkikorttimaksuihin liittyvien palvelujen osalta vahva erottamiskyky, mutta ne eivät mitenkään selitä sitä, miksi aikaisemmalla tavaramerkillä olisi vahva erottamiskyky yleisesti rahatalousasioihin, raha-asioihin ja pankkiasioihin liittyvien palvelujen alalla.

72 Tässä yhteydessä on huomautettava, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava sen kattamien tavaroiden tai palvelujen perusteella ja sen perusteella, miten asianomainen kohderyhmä oletettavasti mieltää asian. Tästä seuraa, että tämän erottamiskyvyn aste on määritettävä muun muassa kyseisen tavaramerkin markkinaosuuden perusteella, tämän tavaramerkin käytön intensiivisyyden, maantieteellisen laajuuden ja keston sekä sen kohdeyleisön osuuden perusteella, joka tunnistaa tavarat tai palvelut kyseisen tavaramerkin perusteella tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 22 ja 23 kohta ja tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 39 ja 41 kohta).

73 Valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa viitataan tällaisiin seikkoihin, mutta ne koskevat aikaisemman tavaramerkin markkinaosuutta ja sen käytön intensiteettiä Ranskassa erityisesti niiden palvelujen osalta, jotka mahdollistavat rahansiirrot pankkikortilla.

74 Kuten unionin yleinen tuomioistuin on itse todennut valituksenalaisen tuomion 45 kohdassa, sen määrittämiseksi, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, oli tutkittava aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ”rahatalousasioihin”, ”raha-asioihin” ja ”pankkiasioihin” liittyvien palvelujen osalta, koska nämä palvelut kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamiin palveluihin ja ovat lisäksi olennaisilta osiltaan samoja kuin haetun tavaramerkin kattamat palvelut.

75 Unionin yleinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan tämän jälkeen suorittanut tätä tutkintaa. Se on tyytynyt valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa viittaamaan aikaisemman tavaramerkin maineeseen niiden palvelujen täsmällisessä alaryhmässä, jotka mahdollistavat rahansiirrot pankkikortilla. Lisäksi se on kyseisen tuomion 47 kohdassa yksinkertaisesti sivuuttanut CCB:n arvostelun, joka koski EUIPO:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 944/2013-4 tekemän päätöksen huomioon ottamista riidanalaisessa päätöksessä.

76 Näin ollen valituksenalaisessa tuomiossa ei ole arvioitu aikaisemman tavaramerkin mainetta ja erottamiskykyä asianmukaisesti tämän tavaramerkin kattamien palvelujen perusteella ”rahoitusasioiden”, ”raha-asioiden” ja ”pankkiasioiden” osalta, vaikka tämä laajempi kyseisen

tavaramerkin kattamien palvelujen valikoima on kuitenkin se, kuten valituksenalaisen tuomion 45 kohdasta ilmenee, jonka perusteella olisi pitänyt arvioida, oliko olemassa vaara siitä, että yleisö voisi virheellisesti luulla, että CCB:n rekisteröiväksi haetulla tavaramerkillä tarjoamat palvelut ovat peräisin Groupement des cartes bancairesista tai siihen yhteydessä olevasta yrityksestä.

77 Tästä seuraa, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa esittämää päätelmää, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitu oikein riidanalaisessa päätöksessä, ei ole riittävästi perusteltu. Tämä perustelujen puutteellisuus rasittaa myös unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa tekemää sekaannusvaaran olemassaolon kokonaisarviointia, koska kyseisessä 67 kohdassa tukeudutaan erityisesti mainittuun 48 kohtaan. Näin ollen toinen valitusperuste on hyväksyttävä.

78 Kun otetaan huomioon ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan tutkimisen yhteydessä todettu oikeudellinen virhe ja toisen valitusperusteen tutkimisen yhteydessä todettu perustelujen puutteellisuus, valituksenalainen tuomio on kumottava ilman, että on tarpeen tutkia ensimmäisen valitusperusteen toista, kolmatta ja neljättä osaa tai kolmatta valitusperustetta.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa

79 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan unionin tuomioistuin voi, kun valitus on perusteltu, itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen.

80 Nyt käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimella on käytettävissään tarvittavat tiedot, jotta se voi ratkaista kanteen.

81 Kuten tämän tuomion 55 ja 72 kohdassa on huomautettu, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on merkityksellinen tekijä sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa kokonaisarvioinnissa, ja se on määritettävä tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen perusteella ja kohdeyleisön oletetun käsityksen perusteella.

82 Tämän seikan osalta EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta on tyytynyt riidanalaisen päätöksen 22–25 kohdassa toteamaan, että aikaisempi tavaramerkki oli laajalti tunnettu Ranskassa sellaisten palvelujen alalla, jotka mahdollistavat rahansiirrot pankkikortilla. Huolimatta siitä, että aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut ovat selvästi laajempia, EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta ei ole tutkinut tämän tavaramerkin erottamiskykyä niin, että se olisi ottanut yleisemmin huomioon sen kattamat palvelut.

83 Riidanalaisen päätöksen 30 kohdasta ilmenee lisäksi, että EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta on tukeutunut aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen arvioidessaan kyseisten merkkien samankaltaisuutta. Tämän tuomion 58 ja 59 kohdassa esitetyistä syistä tällainen lähestymistapa on virheellinen.

84 Tästä seuraa, että CCB:n unionin yleisessä tuomioistuimessa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteensa yhteydessä esittämä väite, jonka mukaan EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta arvioi virheellisesti kyseisten merkkien samankaltaisuutta ja jätti yksilöimättä asianmukaisesti palvelut, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä oli tarkasteltava, on perusteltu. Koska tämä kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä, riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

85 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin itse ratkaisee riidan lopullisesti, se tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista.

86 Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan valituksen käsittelyyn työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

87 Lisäksi työjärjestyksen 184 artiklan 4 kohdan mukaan ensimmäisessä oikeusasteessa väliintulijana esiintynyt, joka ei ole valittanut ratkaisusta, voidaan velvoittaa vastaamaan oikeudenkäyntikuluista muutoksenhakuasteessa vain, jos se on osallistunut asian käsittelyn kirjalliseen tai suulliseen vaiheeseen unionin tuomioistuimessa.

88 Nyt käsiteltävässä asiassa Groupement des cartes bancaires, joka oli väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, toimitti unionin tuomioistuimen kirjaamoon vastauskirjelmän vastatakseen sekä valituskirjelmään että CCB:n vastauskirjelmään. Tätä Groupement des cartes bancairesin vastauskirjelmää, jota ei edeltänyt sen antama vastine, on kuitenkin työjärjestyksen 175 artiklan mukaisesti, jonka mukaan vastauskirjelmän tarkoituksena on täydentää vastinetta, pidetty sellaisena asiakirjana, josta ei määrätä tässä työjärjestyksessä, eikä sitä näin ollen ole liitetty asiakirja-aineistoon.

89 Vaikka näin ollen on katsottava, ettei Groupement des cartes bancaires ole osallistunut asian käsittelyyn unionin tuomioistuimessa eikä sitä siis voida velvoittaa korvaamaan muutoksenhakumenettelyssä aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja, tämän osapuolen osalta on sitä vastoin lausuttava ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. On nimittäin niin, että koska unionin tuomioistuin ratkaisee asian lopullisesti lausumalla kanteesta, sen on myös päätettävä ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

90 Koska CCB on voittanut asian sekä valitusmenettelyssä että kannemenettelyssä ja koska se on vaatinut, että EUIPO ja Groupement des cartes bancaires velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, EUIPO on edellä esitetyn perusteella velvoitettava vastaamaan tästä valituksesta ja ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan, minkä lisäksi se on velvoitettava korvaamaan kaikki CCB:lle tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja puolet CCB:lle asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Groupement des cartes bancaires vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet CCB:lle ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 6.12.2018 antama tuomio China Construction Bank v. EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879) kumotaan.**

2) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 14.6.2017 tekemä päätös (asia R 2265/2016-1) kumotaan.**

3) **Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan China Construction Bank Corp:ille tästä valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja puolet sille ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.**

4) **Groupement des cartes bancaires vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet China Construction Bank Corp:ille ensimmäisessä oikeusasteessa käydystä menettelystä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.**

Allekirjoitukset