Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 11 de junio de 2020*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Oposición — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Apreciación de la similitud de los signos en conflicto — Apreciación del carácter distintivo de la marca anterior»

En el asunto C-115/19 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 14 de febrero de 2019,

China Construction Bank Corp., con domicilio social en Pekín (China), representada por las Sras. A. Carboni y J. Gibbs, Solicitors,

parte demandante,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Ivanauskas y D. Botis, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

Groupement des cartes bancaires, con domicilio social en París (Francia), representado por la Sra. C. Herissay-Ducamp, avocate,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. I. Jarukaitis, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente) y C. Lycourgos, Jueces;

Abogado General: Sr. G. Hogan;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, China Construction Bank Corp. (en lo sucesivo, «CCB») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2018, China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:879), por la que dicho tribunal desestimó su recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2017 (asunto R 2265/2016-1), relativa a un procedimiento de oposición entre el Groupement des cartes bancaires y CCB (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta del momento de los hechos que están en el origen del litigio principal, el presente recurso de casación deberá examinarse a la luz de las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009.

3 El artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009 disponía:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[…]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

[…]

5. Además, mediando oposición del titular […], se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior [de la Unión], si, tratándose de una marca anterior [de la Unión], esta fuera notoriamente conocida en la [Unión], y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

Antecedentes del litigio y resolución impugnada

4 El 14 de octubre de 2014, CCB solicitó a la EUIPO el registro del signo siguiente como marca de la Unión:



5 Los servicios para los cuales se solicitó el registro están comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a la siguiente descripción: «Servicios bancarios; Evaluación financiera [seguros, bancos, bienes inmuebles]; Servicios de financiación; Servicios de tarjetas; Depósito de valores; Tasación de antigüedades; Corretaje; Servicios de garantía; Servicios fiduciarios».

6 El 7 de mayo de 2015, el Groupement des cartes bancaires formuló oposición al registro de la marca solicitada para todos los servicios a que se refiere el apartado anterior. Dicha oposición se basaba en derechos anteriores, entre ellos la siguiente marca de la Unión, registrada el 12 de noviembre de 1999:



7 Esta marca está registrada, en particular, para los servicios siguientes, comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza: «Seguros y finanzas, en concreto: seguros, agencia de cambio; emisión de cheques de viaje y cartas de crédito; negocios financieros, negocios monetarios, negocios bancarios; […] gestión de flujos bancarios y monetarios por vías electrónicas; […] emisión y servicios de tarjetas de prepago, de tarjetas de pago, de crédito, de retirada […]; servicios de pago electrónico; […] servicios de transacciones financieras para titulares de tarjetas por mediación de dispensadores automáticos de billetes; servicios de autenticación y verificación […]; servicios de información financiera a través de cualquier medio de telecomunicación».

8 Los motivos que se alegaron para fundamentar la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009.

9 El 4 de octubre de 2016, la División de Oposición de la EUIPO estimó la oposición por entender que existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. No examinó el motivo basado en el apartado 5 de ese mismo artículo 8.

10 CCB interpuso un recurso, que fue desestimado mediante la resolución impugnada.

11 En dicha resolución, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO consideró que el público pertinente estaba compuesto en parte por profesionales y en parte por consumidores finales o por el público en general, con un elevado grado de atención.

12 Por lo que respecta al territorio pertinente para la apreciación del riesgo de confusión, la Primera Sala de Recurso expuso que dicho territorio se extiende a toda la Unión y recordó que la constatación de la existencia de riesgo de confusión en una parte de la Unión es suficiente para denegar el registro de la marca solicitada.

13 A continuación, la Primera Sala de Recurso consideró que, debido al uso de la marca anterior, el público francés pertinente identifica dicha marca en el sentido de que se refiere a las tarjetas «CB». Añade que en la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, adoptada el 27 de agosto de 2014 en el asunto R 944/2013-4, relativa a un procedimiento de oposición entre el Groupement des cartes bancaires y CCB en relación con el signo denominativo CCB, cuyo registro como marca de la Unión Europea se había solicitado, se declaró que la marca denominativa CB gozaba de renombre en Francia para servicios de la clase 36 del Arreglo de Niza. La Primera Sala de Recurso estimó que las pruebas aportadas en el presente asunto por el Groupement des cartes bancaires corroboran que la marca sigue gozando de tal renombre.

14 En lo que respecta a la comparación de los signos en conflicto, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, teniendo en cuenta el renombre de la marca anterior en Francia, consideró que, pese al carácter muy estilizado de esa marca, la misma se percibe como el grupo de letras «CB». En cuanto a la marca solicitada, su elemento figurativo es meramente accesorio del elemento dominante constituido por el grupo de letras «CCB».

15 A su juicio, existe, por lo tanto, cierta similitud visual entre los signos en conflicto. Por otro lado, en el plano fonético estos signos son similares en un grado superior a la media. En cambio, no es posible realizar una comparación en el plano conceptual.

16 La Primera Sala de Recurso de la EUIPO consideró que, habida cuenta de la identidad de los servicios designados por los signos en conflicto, de la similitud entre tales signos y del renombre de la marca anterior en Francia, las diferencias entre los signos en conflicto y el grado de atención superior a la media del público pertinente no bastan para descartar el riesgo de confusión.

17 La Primera Sala de Recurso añadió que el hecho de que los consumidores no utilicen habitualmente determinados servicios de CCB designados con la marca solicitada incrementa la posibilidad de que esos mismos consumidores, incluso los que prestan un elevado grado de atención, incurran en error debido al recuerdo impreciso que tienen de la configuración de los signos en conflicto.

18 Por todas estas razones, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO consideró que existe riesgo de confusión en Francia y que, por consiguiente, la División de Oposición de esa oficina había decidido fundadamente estimar la oposición.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

19 El 27 de septiembre de 2017, CCB interpuso recurso ante el Tribunal General.

20 CCB invocó, en particular, un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, motivo mediante el cual impugnaba la apreciación que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO había hecho del carácter distintivo de la marca anterior, su apreciación de la similitud entre los signos en conflicto y su apreciación global de la existencia de riesgo de confusión.

21 Por lo que respecta al carácter distintivo de la marca anterior, CCB reprochó a la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, en particular, no haber identificado debidamente los servicios en relación con los cuales había considerado que dicha marca gozaba de renombre. Según CCB, las pruebas presentadas por el Groupement des cartes bancaires no eran idóneas para acreditar el renombre de la marca anterior respecto de la totalidad de los servicios que tal marca designa.

22 En lo que atañe a la apreciación de la similitud de los signos en conflicto, CCB alegó, en particular, que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, al realizar tal apreciación, había tenido en cuenta erróneamente el renombre de la marca anterior. CCB adujo que dicha marca se había analizado en la

resolución impugnada como si se tratara de una marca denominativa. Del mismo modo, CCB consideró que el signo cuyo registro como marca se solicita se había analizado sobre la base de su elemento denominativo, sin tener en cuenta su elemento figurativo.

23 El Tribunal General desestimó el recurso por infundado.

Pretensiones de las partes en el procedimiento de casación

24 CCB solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida.

– Resuelva sobre el fondo o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.

– Condene a la EUIPO y a las partes que hayan intervenido a cargar con sus propias costas y con las costas en las que CCB haya incurrido en el marco del presente procedimiento y del procedimiento de primera instancia.

25 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:

– Desestime el recurso de casación.

– Condene en costas a CCB.

Sobre el recurso de casación

Alegaciones de las partes

26 CCB invoca tres motivos en apoyo de su recurso de casación.

27 Mediante su primer motivo de casación, reprocha al Tribunal General haber incurrido en varios errores de Derecho al apreciar la existencia de riesgo de confusión, así como haber infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

28 Este motivo de casación consta de cuatro partes.

29 En primer lugar, CCB alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al tomar en consideración, en la fase de su examen consistente en apreciar la similitud entre los signos en conflicto, el renombre de la marca anterior, y al volver a tomar en consideración tal renombre en la apreciación global del riesgo de confusión. De este modo, según CCB, el Tribunal General tuvo dos veces en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior.

30 CCB destaca que la apreciación de la similitud de los signos en conflicto constituye un análisis autónomo. El grado de carácter distintivo de la marca anterior, al igual que el grado de similitud entre los signos en conflicto y el grado de similitud entre los productos o servicios controvertidos, únicamente es relevante en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión.

31 En segundo lugar, CCB alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta la naturaleza figurativa de los signos en conflicto. CCB añade que dicho tribunal analizó los signos en conflicto como si se tratase de signos denominativos, ignorando así la jurisprudencia sobre el artículo 8, apartado 1, letra b), del

Reglamento n.º 207/2009, conforme a la cual la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto ha de basarse en la impresión que tales signos generan en su conjunto, lo que incluye evidentemente sus elementos figurativos.

32 En opinión de CCB, al no tener en cuenta el carácter figurativo de los signos en conflicto, el Tribunal General, además, sopesó erróneamente la comparación visual y la comparación fonética de dichos signos. Habida cuenta de que los signos controvertidos contienen el logotipo de las respectivas empresas y de que un logotipo se concibe por su naturaleza para servir de indicador visual, el Tribunal General debería haber atribuido mayor importancia a la comparación visual. CCB considera que el Tribunal General sobreestimó la importancia de la comparación fonética.

33 En tercer lugar, CCB aduce que el Tribunal General incurrió en error al determinar los servicios en relación con los cuales consideró que la marca anterior gozaba de renombre y poseía, por tanto, un elevado carácter distintivo. A juicio de CCB, la constatación del Tribunal General según la cual el elevado carácter distintivo de la marca anterior se extiende a los «negocios financieros, negocios monetarios [y] negocios bancarios» ni se sustenta en pruebas ni ha sido motivada. CCB alega que el Tribunal General basó esta constatación en el renombre de la marca anterior, pese a que tal renombre únicamente había quedado acreditado respecto de un número restringido de los servicios designados por esa marca. CCB añade que el Tribunal General se abstuvo de declarar sin ambigüedad que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO no debería haberse basado en la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de dicha oficina adoptada en el asunto R 944/2013-4, que se refería a las marcas denominativas de las empresas de que se trata, por lo que tenía un objeto diferente al del presente asunto.

34 En cuarto lugar, CCB alega que el Tribunal General no efectuó una apreciación global de la existencia de riesgo de confusión.

35 En su opinión, no se tomaron en consideración varios factores pertinentes. Así, CCB considera que el hecho de que el grado de atención del público pertinente sea elevado debería haberse integrado en la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión, ya que esta circunstancia hace menos probable que el público tenga un recuerdo imperfecto de los signos en conflicto y pueda confundir el origen de los servicios que designa la marca solicitada y el de los servicios designados por la marca anterior. Ahora bien, en lugar de tomar en consideración ese hecho, el Tribunal General se basó en una consideración general conforme a la cual el público pertinente tiene un recuerdo imperfecto de los signos en conflicto.

36 El segundo motivo de casación se basa en la infracción del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relativo a la obligación de motivación de las sentencias, artículo aplicable al Tribunal General en virtud del artículo 53, párrafo primero, del mismo Estatuto.

37 CCB alega que, en particular, el Tribunal General no motivó por qué había declarado que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo en lo que respecta a los negocios financieros, los negocios monetarios y los negocios bancarios. Tampoco explicó las razones de cómo las pruebas del uso de la marca anterior, que se referían específicamente a las tarjetas de pago, podían justificar una conclusión tan general.

38 Mediante el tercer motivo de casación, que CCB invoca con carácter subsidiario, se reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos y los elementos de prueba: en primer lugar, al no haber tenido en cuenta el carácter figurativo de los signos en conflicto; en segundo lugar, al haberse basado en la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO adoptada en el asunto R 944/2013-4, y, en tercer lugar, al haber atribuido a la marca anterior un elevado carácter distintivo respecto de los servicios financieros, monetarios y bancarios.

39 La EUIPO considera que procede desestimar el recurso de casación.

40 Por lo que respecta a la primera parte del primer motivo de casación, observa que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO y el Tribunal General examinaron la representación gráfica de la marca anterior y consideraron fundadamente que, pese a la estilización de dicha marca, el público pertinente en Francia la percibe como el acrónimo «CB».

41 Según la EUIPO, la referencia al renombre de la marca anterior en el contexto de la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto se realizó solo a mayor abundamiento. Aunque tal renombre se hubiese ignorado por completo en el marco de la referida apreciación, la consideración relativa a la percepción de la marca anterior por el público pertinente seguiría siendo la indicada por el Tribunal General.

42 Por otro lado, la EUIPO considera que la Sala de Recurso y el Tribunal General podían tener en cuenta el renombre de la marca anterior. Observa que la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto no puede efectuarse únicamente sobre la base de la representación gráfica de tales signos. Añade que de la jurisprudencia se desprende que la comparación de los signos en conflicto debe basarse en la percepción del público. Por lo tanto, concluye la EUIPO, todo factor que pueda influir en la percepción del público, como el renombre de la marca anterior, resulta pertinente para tal comparación.

43 En lo que atañe a la segunda parte del primer motivo de casación, la EUIPO sostiene que la mayoría de las alegaciones de CCB sobre la comparación de los signos en conflicto se refiere a los hechos, por lo que tales alegaciones son inadmisibles.

44 Por otro lado, la EUIPO observa que el Tribunal General pudo declarar fundadamente que la estilización de la marca anterior no es suficientemente llamativa para evitar que el público pertinente centre su atención en el grupo de letras «CB». La EUIPO añade que, por lo tanto, CCB reprocha erróneamente al Tribunal General haber analizado los signos en conflicto como si se tratara de signos denominativos.

45 Según la EUIPO, debe declararse la inadmisibilidad de la tercera parte del primer motivo de casación, puesto que se refiere a los hechos.

46 En todo caso, la EUIPO considera que las alegaciones formuladas por CCB en el marco de esta parte del primer motivo de casación carecen de fundamento.

47 En lo que atañe, en particular, a los servicios que se han tenido en cuenta, la EUIPO considera que no es necesario acreditar un elevado carácter distintivo en relación con todos los elementos específicos de una amplia categoría de productos o servicios designados por la marca de que se trata.

48 En lo que respecta a la cuarta parte del primer motivo de casación, la EUIPO alega que el elevado grado de atención del público pertinente no excluye que dicho público tenga un recuerdo imperfecto de los signos en conflicto.

49 Según la EUIPO, también debe desestimarse el segundo motivo de casación.

50 La EUIPO considera que el Tribunal General explicó fundadamente por qué había desestimado las alegaciones de CCB según las cuales no se había demostrado que la marca anterior revestía un elevado carácter distintivo respecto de los negocios financieros, monetarios y bancarios.

51 La EUIPO alega que el Tribunal General expuso, en efecto, que la constatación del elevado carácter distintivo de la marca anterior efectuada por la Primera Sala de Recurso de la propia EUIPO se asentaba suficientemente en las pruebas aportadas en el presente asunto. De ello resulta, en particular, que no procedía examinar la cuestión de si aquella Primera Sala de Recurso se había referido

fundadamente a la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la misma oficina en el asunto R 944/2013-4. En efecto, añade la EUIPO, tal examen no habría podido afectar a la constatación del elevado carácter distintivo de la marca anterior.

52 En lo que atañe, por último, al tercer motivo de casación, la EUIPO considera que CCB no precisó los hechos y los elementos de prueba que supuestamente desnaturalizó el Tribunal General y que tampoco indicó los pasajes concretos de la sentencia recurrida de los que, según ella, se desprende manifiestamente tal desnaturalización.

53 La EUIPO estima que, en todo caso, este motivo de casación es infundado. Añade que, contrariamente a lo que afirma CCB, el Tribunal General no pasó por alto el carácter figurativo de los signos en conflicto, hizo referencia a la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO adoptada en el asunto R 944/2013-4 únicamente a mayor abundamiento y consideró acertadamente que la marca anterior tenía un elevado carácter distintivo respecto de todos los servicios de que se trata.

Apreciación del Tribunal de Justicia

54 En caso de oposición fundada en una marca anterior individual, se entiende por riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios a que se refiere la marca anterior y aquellos a que se refiere la marca solicitada proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. La existencia de tal riesgo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (sentencia de 5 de marzo de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, apartados 63 y 67 y jurisprudencia citada).

55 Entre tales factores figuran, en particular, el grado de similitud entre los signos en conflicto y entre los productos o los servicios designados de que se trate, así como la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, intrínseco o adquirido por el uso (sentencias de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 64, y de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 57).

56 En lo que se refiere a la primera parte del primer motivo de casación, por la que CCB reprocha al Tribunal General haber integrado erróneamente el renombre y, por lo tanto, el carácter distintivo de la marca anterior en su apreciación de la similitud de los signos en conflicto, procede recordar que el examen de la similitud de los signos en conflicto consiste en una comparación visual, fonética y conceptual basada en la impresión de conjunto que tales signos dejan en la memoria del público pertinente, habida cuenta de sus cualidades intrínsecas (sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 71 y jurisprudencia citada), mientras que el carácter distintivo de la marca anterior se refiere a su idoneidad para identificar los productos o los servicios para los que dicha marca se ha registrado como procedentes de una empresa determinada y, por lo tanto, distinguir esos productos o servicios de los de otras empresas (véase, en lo que respecta al carácter distintivo de las marcas de la Unión, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, apartado 31 y jurisprudencia citada).

57 Por lo que respecta más concretamente al renombre, procede recordar que una marca goza de él cuando sea conocida en una parte sustancial del territorio pertinente por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios designados. A este respecto, ha de tenerse en cuenta, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartados 55 y 56 y jurisprudencia citada).

58 Por consiguiente, contrariamente al factor de la similitud entre los signos en conflicto, el del renombre y el carácter distintivo de la marca anterior no implica una comparación entre varios signos, sino que se refiere únicamente a un solo signo, a saber, el que el oponente ha registrado como marca. Dado que, por lo tanto, esos dos factores tienen un alcance fundamentalmente diferente, el examen de uno de ellos no permite extraer conclusiones respecto del otro. Incluso en el supuesto de que la marca anterior tenga un elevado carácter distintivo debido a su renombre, tal circunstancia no permite determinar si dicha marca es similar a la marca solicitada en los planos visual, fonético y conceptual y, en el supuesto de que sea similar, en qué grado lo es.

59 En consecuencia, constituye un error de Derecho evaluar la similitud entre los signos en conflicto en función del renombre de la marca anterior.

60 En el presente asunto, en la parte de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida que se refiere a la similitud entre los signos en conflicto, el Tribunal General consideró, en los apartados 52 y 53 de dicha sentencia, que el renombre y el elevado carácter distintivo de una marca pueden ser pertinentes para identificar el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce. En el apartado 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de ello que, habida cuenta del renombre de la marca anterior, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO pudo considerar fundadamente que el público pertinente percibía dicha marca como el elemento denominativo constituido por la sigla CB. En el apartado 58 de la misma sentencia, el Tribunal General concluyó que la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al comparar los signos en conflicto basándose principalmente en ese elemento verbal de la marca anterior.

61 A este respecto, procede poner de relieve que, si bien la identificación del elemento dominante de un signo puede resultar pertinente para comparar los signos en conflicto (sentencia de 22 de octubre de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, apartado 37 y jurisprudencia citada), no resulta de ello, sin embargo, que el renombre y el grado de carácter distintivo del signo en cuestión, que se refieren a este en su conjunto, permitan determinar cuál es el elemento dominante de dicho signo en la percepción del público pertinente.

62 Al contrario, no cabe entender el Reglamento n.º 207/2009 en el sentido de que el renombre o el elevado carácter distintivo de una marca pueda llevar a constatar que uno de los elementos que la componen predomina sobre otro de sus elementos a los efectos de apreciar la similitud de los signos en conflicto.

63 En el apartado 52 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmó que el renombre de la marca anterior puede «influir en la percepción de las relaciones entre los distintos elementos» de dicha marca. Ahora bien, el renombre de una marca denominativa muy estilizada, como la marca anterior de que se trata, se basa precisamente en el conocimiento, por una parte significativa del público pertinente, del conjunto de los elementos, tanto denominativos como figurativos, que componen dicha marca.

64 Por lo tanto, al haber considerado que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO podía deducir del renombre y del elevado carácter distintivo de la marca anterior que esta se percibía como el elemento denominativo CB, que dicho elemento denominativo era por tanto dominante y que, a su vez, debía dominar la evaluación de la similitud de los signos en conflicto, el Tribunal General incurrió en el error de Derecho descrito en el apartado 59 de la presente sentencia. En consecuencia, procede declarar fundada la primera parte del primer motivo de casación.

65 Habida cuenta de que el renombre y el carácter distintivo de la marca anterior se examinaron, además, en los apartados 38 a 48 de la sentencia recurrida y de que posteriormente, en el apartado 67 de la misma sentencia, se integraron en la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión, procede determinar aún si, tal como afirma CCB en su segundo motivo de casación, esa parte del examen efectuado por el Tribunal General carece de motivación suficiente.

66 Más concretamente, CCB reprocha al Tribunal General que, en respuesta a sus alegaciones resumidas en el apartado 21 de la presente sentencia, hubiera declarado, sin motivarlo suficientemente, que la marca anterior gozaba de renombre y tenía, por tanto, un elevado carácter distintivo, con carácter general, respecto de los servicios relativos a los «negocios financieros, negocios monetarios y negocios bancarios».

67 Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una sentencia del Tribunal General debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de este, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la decisión adoptada y el Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional (sentencia de 1 de diciembre de 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, no publicada, EU:C:2016:918, apartado 24 y jurisprudencia citada). La cuestión de si la motivación de una sentencia del Tribunal General es contradictoria o insuficiente constituye una cuestión de Derecho que puede ser invocada en el marco de un recurso de casación (sentencia de 4 de marzo de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartado 25 y jurisprudencia citada).

68 En los apartados 39 a 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso, de manera ampliamente motivada, que la apreciación contenida en la resolución impugnada sobre el renombre de la marca anterior podía asimilarse a la constatación, por parte de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO, de la existencia de un elevado carácter distintivo de dicha marca.

69 A continuación, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso claramente que, aun cuando CCB no negaba la existencia de renombre de la marca anterior respecto de determinados servicios, alegaba que no podía constatarse la existencia de tal renombre en relación con la totalidad de los servicios designados por dicha marca. En el apartado 45 de la misma sentencia, el Tribunal General estimó que, para responder a esta argumentación de CCB, procedía examinar si estaba justificada la apreciación contenida esencialmente en la resolución impugnada de que la marca anterior gozaba de renombre para la categoría general de los servicios relativos a los «negocios financieros, negocios monetarios [y] negocios bancarios».

70 En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que la referida apreciación se había justificado debidamente en los apartados 22 a 24 de la resolución impugnada, ya que los datos contenidos en esos apartados demostraban la importancia y el renombre de la marca anterior en el sistema de pagos francés y en el despacho de las transacciones mediante tarjeta bancaria en Francia.

71 A este respecto, procede hacer constar que CCB afirma con razón que la importancia y el renombre de la marca anterior en el sistema de transacciones mediante tarjeta bancaria permite ciertamente comprender por qué el Tribunal General consideró que dicha marca tiene un elevado carácter distintivo para los servicios relativos a los pagos con tarjeta bancaria, pero no explica en absoluto por qué la marca anterior tiene, de manera general, un elevado carácter distintivo en el ámbito de los servicios financieros, monetarios y bancarios.

72 En este contexto ha de recordarse que el carácter distintivo de una marca debe apreciarse en función de los productos o servicios a que se refiere y de la percepción que se presume por parte de los sectores interesados. Por lo tanto, el grado de ese carácter distintivo ha de determinarse, en particular, sobre la base de la cuota de mercado que posee la marca de que se trate, la intensidad, el ámbito geográfico y la duración del uso de la marca, así como la proporción de los sectores interesados a los que, gracias a la marca, les consta que el producto procede de una empresa determinada (sentencias de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, apartados 22 y 23, y de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros, C-217/13 y C-218/13, EU:C:2014:2012, apartados 39 y 41).

73 El apartado 46 de la sentencia recurrida hace alusión a tales elementos, pero estos se refieren a la cuota de mercado que posee la marca anterior y a la intensidad de su uso en Francia en lo que respecta específicamente a los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta bancaria.

74 Tal como declaró el propio Tribunal General en el apartado 45 de la sentencia recurrida, para determinar si existe riesgo de confusión por parte del público procede examinar el carácter distintivo de la marca anterior respecto de los servicios relativos a los «negocios financieros», «negocios monetarios» y «negocios bancarios», ya que estos servicios forman parte de los que designa la marca anterior y, además, son esencialmente idénticos a los designados por la marca solicitada.

75 Ahora bien, el Tribunal General no llevó a cabo posteriormente tal examen. En el apartado 46 de la sentencia recurrida, se limitó a hacer referencia al renombre de que goza la marca anterior en la subcategoría precisa de los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta bancaria. Por otra parte, en el apartado 47 de la misma sentencia, se limitó a descartar la imputación de CCB relativa a la toma en consideración, en la resolución impugnada, de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO adoptada en el asunto R 944/2013-4.

76 Resulta, por lo tanto, que la sentencia recurrida no contiene una apreciación del renombre y del carácter distintivo de la marca anterior realizada debidamente en función de los servicios designados por dicha marca en relación con los «negocios financieros», los «negocios monetarios» y los «negocios bancarios», mientras que, sin embargo, según se desprende del apartado 45 de la sentencia recurrida, procedía apreciar en función de ese espectro más amplio de servicios designados por la referida marca si existe riesgo de que el público pudiera creer erróneamente que los servicios ofrecidos por CCB bajo la marca solicitada proceden del Groupement des cartes bancaires o de una empresa vinculada al mismo.

77 De lo anterior se deduce que carece de motivación suficiente la conclusión formulada por el Tribunal General en el apartado 48 de la sentencia recurrida, según la cual en la resolución impugnada se apreció correctamente el carácter distintivo de la marca anterior. Este defecto de motivación afecta también a la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión realizada por el Tribunal General en el apartado 67 de la sentencia recurrida, ya que dicho apartado remite, en particular, al citado apartado 48. En estas circunstancias, procede estimar el segundo motivo de casación.

78 Habida cuenta del error de Derecho que se ha comprobado en el marco del examen de la primera parte del primer motivo de casación y de la falta de motivación que se ha constatado en el marco del examen del segundo motivo de casación, procede anular la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar las partes segunda a cuarta del primer motivo de casación ni el tercer motivo casación.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

79 Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

80 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia dispone de los elementos necesarios para resolver el recurso interpuesto en primera instancia.

81 Como se ha recordado en los apartados 55 y 72 de la presente sentencia, el carácter distintivo de la marca anterior es un factor pertinente para la apreciación global de la existencia de riesgo de confusión y debe determinarse en función de los productos o servicios a que se refiere dicha marca y de la percepción que se presume por parte de los sectores interesados.

82 En lo que respecta a este factor, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO se limitó, en los apartados 22 a 25 de la resolución impugnada, a constatar la existencia de renombre de la marca anterior en Francia en lo que respecta al sector de los servicios que permiten realizar transacciones mediante tarjeta

bancaria. Pese a la manifiesta mayor amplitud de los servicios a que se refiere la marca anterior, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO omitió examinar el carácter distintivo de dicha marca teniendo en cuenta, de un modo más general, los servicios designados por esta.

83 Además, del apartado 30 de la resolución impugnada se desprende que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO se basó en el renombre de la marca anterior para apreciar la similitud de los signos en conflicto. Por las razones expuestas en los apartados 58 y 59 de la presente sentencia, tal enfoque es erróneo.

84 Por lo tanto, procede declarar fundada la alegación de CCB, expuesta ante el Tribunal General en el marco de su motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, de que la Primera Sala de Recurso de la EUIPO incurrió en error al apreciar la similitud de los signos en conflicto y omitió identificar debidamente los servicios en relación con los cuales procedía examinar el carácter distintivo de la marca anterior. En consecuencia, al deber estimarse este motivo, procede anular la resolución impugnada en primera instancia.

Costas

85 A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho tribunal resuelva definitivamente el litigio.

86 De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable en virtud de su artículo 184, apartado 1, al procedimiento del recurso de casación, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

87 Por otro lado, a tenor del artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

88 En el presente asunto, el Groupement des cartes bancaires, parte coadyuvante en primera instancia, presentó en la Secretaría del Tribunal de Justicia un escrito de dúplica para responder a la vez al recurso de casación y a la réplica de CCB. No obstante, de conformidad con el artículo 175 del Reglamento de Procedimiento, según el cual el escrito de dúplica tiene por objeto completar el escrito de contestación, el mencionado escrito de dúplica, que no vino precedido de un escrito de contestación por parte del Groupement des cartes bancaires, fue calificado de escrito no previsto en el Reglamento de Procedimiento y, por lo tanto, no fue incorporado a los autos.

89 Por consiguiente, si bien debe considerarse que el Groupement des cartes bancaires no ha participado en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia y no puede, por tanto, ser condenado en costas en el procedimiento de casación, procede en cambio pronunciarse, en lo que atañe a aquella parte, sobre las costas causadas en primera instancia. En efecto, al resolver el Tribunal de Justicia definitivamente el litigio pronunciándose sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal General, le corresponde resolver sobre las costas causadas en primera instancia.

90 Al haber sido estimadas las pretensiones de CCB tanto en el marco del procedimiento de casación como en el marco del recurso en primera instancia y al haber solicitado la condena en costas de la EUIPO y del Groupement des cartes bancaires, procede, a la luz de todo lo anterior, condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, tanto en el marco del presente recurso de casación como en el procedimiento de primera instancia, con la totalidad de las costas en que haya incurrido CCB en el marco del presente procedimiento de casación y con la mitad de las costas en

que dicha sociedad haya incurrido en el marco del procedimiento de primera instancia. El Groupement des cartes bancaires cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido CCB en el marco del procedimiento de primera instancia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal General de 6 de diciembre de 2018, China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879).**

2) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de junio de 2017 (asunto R 2265/2016-1).**

3) **La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará, además de con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido China Construction Bank Corp. en el marco del presente procedimiento de casación y con la mitad de las costas en que haya incurrido dicha sociedad en el marco del procedimiento de primera instancia.**

4) **El Groupement des cartes bancaires cargará, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas en que haya incurrido China Construction Bank Corp. en el marco del procedimiento de primera instancia.**

Firmas