Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (deseto vijeće)

11. lipnja 2020.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Prigovor – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Ocjena sličnosti između suprotstavljenih znakova – Ocjena razlikovnog karaktera ranijeg žiga”

U predmetu C-115/19 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 14. veljače 2019.,

China Construction Bank Corp., sa sjedištem u Pekingu (Kina), koji zastupaju A. Carboni i J. Gibbs, *solicitors*,

tužitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju J. Ivanauskas i D. Botis, u svojstvu agenata,

tuženik u prvostupanjskom postupku,

Groupement des cartes bancaires, sa sjedištem u Parizu (Francuska), koji zastupa C. Herissay-Ducamp, *avocate*,

intervenijent u prvostupanjskom postupku,

SUD (deseto vijeće),

u sastavu: I. Jarukaitis, predsjednik vijeća, M. Ilešič (izvjestitelj) i C. Lycourgos, suci,

nezavisni odvjetnik: G. Hogan,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

odlučivši, nakon što je saslušao nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

1 Svojom žalbom China Construction Bank Corp. (u daljnjem tekstu: CCB) zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 6. prosinca 2018., China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2018:879), kojom je taj sud odbio njegovu tužbu za poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 14. lipnja 2017. (predmet R 2265/2016-1), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Groupement des cartes bancaires i CCB-a (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu [Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Ona je naknadno stavljena izvan snage i zamijenjena, s učinkom od 1. listopada 2017., Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, uzimajući u obzir vrijeme nastanka činjenica u glavnom postupku, predmetnu žalbu treba ispitati s obzirom na materijalne odredbe Uredbe br. 207/2009.

3 Članak 8. Uredbe br. 207/2009 propisivao je:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[…]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

[…]

5. Nadalje, na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga […], žig za koji je podnesena prijava neće se registrirati kad je istovjetan s ranijim žigom ili sličan ranijem žigu, a zatražena je registracija za proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je registriran raniji žig, kad, u slučaju ranijeg [žiga Europske unije], žig ima ugled u [Uniji] i kad, u slučaju ranijeg nacionalnog žiga, žig ima ugled u dotičnoj državi članici i kada bi uporaba žiga za koji je podnesena prijava bez opravdanog razloga nepošteno iskoristila razlikovni karakter ili ugled ranijeg žiga ili im naštetila.”

Okolnosti spora i sporna odluka

4 CCB je 14. listopada 2014. od EUIPO-a zatražio da registrira sljedeći znak kao žig Europske unije:



5 Usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredu 36. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum), i odgovaraju sljedećem opisu: „Bankarske usluge; financijske procjene [osiguranja, banke, nekretnine]; usluge financiranja; usluge kreditnih kartica i debitnih kartica; pohrana vrijednosti; procjena antikviteta; posredovanje; jamstvene usluge; fiducijarne usluge”.

6 Groupement des cartes bancaires podnio je 7. svibnja 2015. prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava za sve usluge iz prethodne točke. Taj se prigovor temeljio na ranijim pravima, među kojima je i sljedeći žig Europske unije, registriran 12. studenoga 1999.:



7 Taj je žig registriran osobito za sljedeće usluge koje pripadaju razredu 36. Nicanskog sporazuma: „Osiguranja i financije, odnosno: osiguranja, mjenjačnica; izdavanje putničkih čekova i akreditiva; financijski poslovi, monetarni poslovi, bankarski poslovi; […] upravljanje elektroničkim bankovnim i novčanim tijekovima; […] izdavanje i usluge *prepaid* kartica, platnih kartica, kreditnih kartica, gotovinskih kartica […]; usluge elektroničkog plaćanja […]; usluge financijskih transakcija za vlasnike kartica putem bankomata; usluge identifikacije i provjere […]; financijske informacijske usluge putem bilo kojeg telekomunikacijskog sredstva”.

8 U obrazloženju prigovora pozivalo se na razloge iz članka 8. stavka 1. točke (b) i članka 8. stavka 5. Uredbe br. 207/2009.

9 EUIPO-ov Odjel za prigovore prihvatio je 4. listopada 2016. prigovor zbog postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Nije ispitao razlog koji se temelji na članku 8. stavku 5. te uredbe.

10 CCB je podnio tužbu koja je odbijena spornom odlukom.

11 U toj je odluci EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće smatralo da se relevantna javnost sastoji dijelom od stručnjaka, a dijelom od krajnjih potrošača ili šire javnosti, čiji je stupanj pažnje visok.

12 Kad je riječ o području relevantnom za ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu, ono je navelo da se to područje proteže na cijelu Uniju, podsjetivši da je utvrđenje postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu u jednom dijelu Unije dovoljno za odbijanje registracije žiga za koji je podnesena prijava.

13 Nadalje, smatralo je da zbog uporabe ranijeg žiga relevantna francuska javnost taj žig identificira kao da se odnosi na „CB” kartice. U odluci EUIPO-ova četvrtog žalbenog vijeća od 27. kolovoza 2014. u predmetu R 944/2013-4, koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Groupement des

cartes bancaires i CCB-a u vezi s verbalnim znakom CCB čija se registracija kao žiga Europske unije zahtijeva, već je utvrđeno da verbalni žig CB ima ugled u Francuskoj za usluge iz razreda 36. Nicanskog sporazuma. Dokazi koje je Groupement des cartes bancaires podnio u ovom predmetu potkrepljuju zadržavanje tog ugleda.

14 Što se tiče usporedbe suprotstavljenih znakova, EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće ocijenilo je, uzimajući u obzir ugled ranijeg žiga u Francuskoj, da se taj žig, unatoč tomu što je vrlo stiliziran, percipira kao skupina slova „CB”. Što se tiče žiga za koji je podnesena prijava, njegov figurativni element samo je akcesoran dominantnom elementu koji se sastoji od skupine slova „CCB”.

15 Stoga postoji određena vizualna sličnost između suprotstavljenih znakova. Osim toga, ti su znakovi fonetski nadprosječno slični. Suprotno tomu, konceptualno ih nije moguće usporediti.

16 EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće smatralo je da, uzimajući u obzir istovjetnost usluga obuhvaćenih suprotstavljenim znakovima, sličnost tih znakova i ugled ranijeg žiga u Francuskoj, razlike između suprotstavljenih znakova i nadprosječan stupanj pažnje relevantne javnosti nisu dovoljni da bi se odbacila vjerojatnost dovođenja u zabludu.

17 Dodalo je da činjenica da određene CCB-ove usluge, obuhvaćene žigom za koji je podnesena prijava, potrošači ne koriste redovito povećava mogućnost da ti potrošači, čak i oni koji pokazuju visok stupanj pažnje, budu dovedeni u zabludu zbog svojeg nepreciznog pamćenja konfiguracije suprotstavljenih znakova.

18 Zbog svih tih razloga EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće smatralo je da u Francuskoj postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu i da je slijedom toga Odjel za prigovore tog ureda pravilno odlučio prihvatiti prigovor.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

19 CCB je 27. rujna 2017. podnio tužbu Općem sudu.

20 Osobito je istaknuo tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009. Tim je tužbenim razlogom CCB osporavao ocjenu EUIPO-ova prvog žalbenog vijeća o razlikovnom karakteru ranijeg žiga, njegovu ocjenu sličnosti suprotstavljenih znakova i njegovu opću ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

21 Što se tiče razlikovnog karaktera ranijeg žiga, CCB je EUIPO-ovu prvom žalbenom vijeću osobito prigovorio da nije pravilno identificiralo usluge u pogledu kojih je smatralo da taj žig ima ugled. Prema CCB-ovu mišljenju nije moguće na temelju dokaza koje je podnio Groupement des cartes bancaires utvrditi ugled navedenog žiga za sve njime obuhvaćene usluge.

22 Što se tiče ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova, CCB je konkretno tvrdio da je EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće prilikom te ocjene pogrešno uzelo u obzir ugled ranijeg žiga. Taj žig je u spornoj odluci analiziran kao da je riječ o verbalnom žigu. Isto tako, znak za koji je podnesena prijava za registraciju kao žiga bio je analiziran na temelju verbalnog elementa tog znaka a da se pritom nije uzeo u obzir njegov figurativni element.

23 Opći je sud odbio prvi tužbeni razlog kao neosnovan.

Zahtjevi stranaka u žalbenom postupku

24 CCP od Suda zahtijeva da:

– ukine pobijanu presudu;

– odluči o predmetu ili, podredno, vrati predmet Općem sudu na ponovno odlučivanje, i

– naloži EUIPO-u i svim intervenijentima snošenje vlastitih troškova kao i troškova CCB-a u okviru ovog postupka i u okviru prvostupanjskog postupka.

25 EUIPO od Suda zahtijeva da:

– odbije žalbu i

– CCB-u naloži snošenje troškova.

O žalbi

Argumentacija stranaka

26 CCB u prilog svojoj žalbi ističe tri žalbena razloga.

27 Svojim prvim žalbenim razlogom prigovara Općem sudu da je počinio pogreške koje se tiču prava prilikom ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu i time povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009.

28 Ovaj žalbeni razlog sastoji se od četiriju dijelova.

29 Opći je sud, kao prvo, počinio pogrešku koja se tiče prava time što je prilikom ispitivanja koje se sastoji od ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova uzeo u obzir ugled ranijeg žiga i time što je ponovno uzeo u obzir taj ugled prilikom opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Tako je dvaput uzeo u obzir razlikovni karakter ranijeg žiga.

30 CCB naglašava da je ocjena sličnosti suprotstavljenih znakova samostalna analiza. Stupanj razlikovnog karaktera ranijeg žiga ima ulogu samo u okviru opće ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu, kao i stupanj sličnosti suprotstavljenih znakova i stupanj sličnosti predmetnih proizvoda ili usluga.

31 Opći sud, kao drugo, nije uzeo u obzir figurativnu prirodu suprotstavljenih znakova. Analizirao je te znakove kao da je riječ o verbalnim znakovima, zanemarujući tako sudsku praksu o članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009 prema kojoj se ocjena sličnosti suprotstavljenih znakova mora temeljiti na dojmu koji stvaraju ti znakovi u cjelini, što očito uključuje njihove figurativne elemente.

32 Time što nije uzeo u obzir figurativni karakter suprotstavljenih znakova Opći je sud, osim toga, pogrešno odvagnuo vizualnu i fonetsku usporedbu tih znakova. Budući da predmetni znakovi sadržavaju logo odnosnih društava i da je logo po svojoj prirodi osmišljen da služi kao vizualno obilježje, Opći je sud trebao dati povećanu važnost vizualnoj usporedbi. On je precijenio važnost fonetske usporedbe.

33 Kao treće, Opći je sud počinio pogreške prilikom utvrđivanja usluga za koje je smatrao da raniji žig ima ugled i da stoga ima povećan razlikovni karakter. Utvrđenje Općeg suda prema kojem povećan razlikovni karakter ranijeg žiga obuhvaća „financijske poslove, monetarne poslove i bankovne poslove”

nije potkrijepljeno dokazima ni obrazloženjem. Općі je sud to utvrđenje temeljio na ugledu ranijeg žiga, iako je taj ugled dokazan samo za ograničen broj usluga obuhvaćenih tim žigom. Općі je sud nadalje propustio nedvosmisleno utvrditi da se EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće nije smjelo osloniti na odluku četvrtog žalbenog vijeća tog ureda u predmetu R 944/2013-4 koja se odnosila na verbalne žigove predmetnih društava i čiji je predmet stoga bio različit od onog u ovom slučaju.

34 Kao četvrto, Općі je sud propustio izvršiti opću ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

35 Naime, u obzir se nije uzelo nekoliko relevantnih čimbenika. Tako bi, prema mišljenju CCB-a, činjenicu da je stupanj pozornosti relevantne javnosti visok trebalo uključiti u opću ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu s obzirom na to da takva okolnost čini manje vjerojatnim da javnost nesavršeno pamti suprotstavljene znakove i da bi pomiješala podrijetlo usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava i onih obuhvaćenih ranijim žigom. Međutim, umjesto da je uzeo u obzir tu činjenicu, Općі se sud oslonio na opće razmatranje prema kojem relevantna javnost nesavršeno pamti suprotstavljene znakove.

36 Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi članka 36. Statuta Suda Europske unije, koji se odnosi na obvezu obrazlaganja presuda, a koji Općі sud primjenjuje na temelju članka 53. prvog stavka tog statuta.

37 Konkretnije, Općі je sud propustio obrazložiti svoje utvrđenje da raniji žig ima ugled, a time i povećan razlikovni karakter u odnosu na financijske, monetarne i bankovne poslove. Nije pružio nikakvo objašnjenje o tome kako dokazi o uporabi ranijeg žiga, koji se posebno odnose na platne kartice, mogu opravdati tako općenit zaključak.

38 Trećim se žalbenim razlogom, koji CCB ističe podredno, Općem sudu prigovara da je iskrivio činjenice i dokaze, kao prvo, time što je zanemario figurativni karakter suprotstavljenih znakova, kao drugo, time što se oslonio na odluku EUIPO-ova četvrtog žalbenog vijeća u predmetu R 944/2013-4 i, kao treće, time što je smatrao da raniji žig ima povećan razlikovni karakter u pogledu financijskih, monetarnih i bankarskih usluga.

39 EUIPO smatra da žalbu treba odbiti.

40 Što se tiče prvog dijela prvog žalbenog razloga, primjećuje da su EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće i Općі sud ispitali grafički prikaz ranijeg žiga i da su valjano smatrali da ga relevantna javnost u Francuskoj, unatoč stilizaciji tog žiga, percipira kao akronim „CB”.

41 Upućivanje na ugled ranijeg žiga u okviru ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova izvršeno je samo podredno. Čak i ako je taj ugled u okviru te ocjene bio potpuno zanemaren, razmatranje o tome kako relevantna javnost percipira raniji žig i dalje bi bilo onakvo kako je naveo Općі sud.

42 EUIPO nadalje smatra da su žalbeno vijeće i Općі sud mogli uzeti u obzir navedeni ugled. Primjećuje da se ocjena sličnosti suprotstavljenih znakova ne može provesti samo na temelju grafičkog prikaza tih znakova. Naime, iz sudske prakse proizlazi da se usporedba navedenih znakova mora temeljiti na percepciji javnosti. Stoga je svaki element koji može utjecati na tu percepciju, poput ugleda ranijeg žiga, relevantan za tu usporedbu.

43 Što se tiče drugog dijela prvog žalbenog razloga, EUIPO tvrdi da se većina CCB-ovih argumenata u vezi s usporedbom suprotstavljenih znakova odnosi na činjenice i da stoga nisu nedopušteni.

44 Osim toga, primjećuje da je Općі sud mogao pravilno utvrditi da stilizacija ranijeg žiga nije dovoljno upečatljiva da bi relevantnu javnost spriječila da usmjeri pažnju na skupinu slova „CB”. Stoga CCB pogrešno prigovara Općem sudu da je analizirao suprotstavljene znakove kao da je riječ o verbalnim znakovima.

45 EUIPO smatra da treći dio prvog žalbenog razloga treba odbaciti kao nedopušten jer se odnosi na činjenice.

46 Argumenti koje je CCB iznio u okviru tog dijela u svakom su slučaju neosnovani.

47 Kad je konkretnije riječ o uslugama uzetima u obzir, EUIPO smatra da nije potrebno utvrditi povećan razlikovni karakter u odnosu na sve posebne elemente široke kategorije proizvoda ili usluga koje predmetni žig označava.

48 Što se tiče četvrtog dijela prvog žalbenog razloga, EUIPO tvrdi da visok stupanj pažnje relevantne javnosti ne isključuje mogućnost da ta javnost nesavršeno pamti suprotstavljene znakove.

49 Prema EUIPO-ovu mišljenju treba odbiti i drugi žalbeni razlog.

50 Opći je sud pravilno objasnio svoje odbijanje CCB-ovih argumenata prema kojima nije dokazano da je raniji žig imao povećan razlikovni karakter u odnosu na financijske, monetarne i bankovne poslove.

51 Opći je sud, naime, naveo da je utvrđenje EUIPO-ova prvog žalbenog vijeća o povećanom razlikovnom karakteru ranijeg žiga dovoljno potkrijepljeno dokazima podnesenima u ovom slučaju. Iz toga slijedi da osobito nije trebalo ispitati je li se to žalbeno vijeće pravilno pozvalo na odluku četvrtog žalbenog vijeća tog ureda u predmetu R 944/2013-4. Naime, takvo ispitivanje ne bi utjecalo na utvrđenje povećanog razlikovnog karaktera ranijeg žiga.

52 Naposljetku, što se tiče trećeg žalbenog razloga, EUIPO smatra da je CCB propustio precizirati činjenice i dokaze koje je Opći sud iskrivio i da nije naveo posebne odlomke pobijane presude iz kojih bi takvo iskrivljavanje očito proizlazilo.

53 Taj je žalbeni razlog u svakom slučaju neosnovan. Suprotno onomu što tvrdi CCB, Opći sud nije zanemario figurativni karakter suprotstavljenih znakova, samo je podredno uputio na odluku EUIPO-ova četvrtog žalbenog vijeća u predmetu R 944/2013-4 te je pravilno smatrao da raniji žig ima povećan razlikovni karakter za sve predmetne usluge.

Ocjena Suda

54 U slučaju prigovora koji se temelji na ranijem pojedinačnom žigu, vjerojatnost dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 znači vjerojatnost da javnost može vjerovati da proizvodi ili usluge obuhvaćeni tim žigom i oni obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava za registraciju potječu od istog poduzetnika ili, ovisno o slučaju, gospodarski povezanih poduzetnika. Postojanje takve vjerojatnosti treba ocjenjivati sveobuhvatno, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike predmetnog slučaja (presuda od 5. ožujka 2020., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, t. 63. i 67. i navedena sudska praksa).

55 Ti čimbenici osobito uključuju stupanj sličnosti između suprotstavljenih znakova i između predmetnih proizvoda ili usluga te intenzitet ugleda i stupanj razlikovnog karaktera, intrinzičnog ili stečenog uporabom, ranijeg žiga (presude od 24. ožujka 2011., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, t. 64. i od 4. ožujka 2020., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, t. 57.).

56 Kad je riječ o prvom dijelu prvog žalbenog razloga, kojim CCB prigovara Općem sudu da je pogrešno uzeo u obzir ugled i, prema tome, razlikovni karakter ranijeg žiga u svojoj ocjeni sličnosti suprotstavljenih znakova, valja podsjetiti da se ispitivanje sličnosti suprotstavljenih znakova sastoji od vizualne, fonetske i konceptualne usporedbe koja se temelji na ukupnom dojmu koji ti znakovi ostavljaju, s obzirom na njihova inherentna svojstva, u pamćenju relevantne javnosti (presuda od

4. ožujka 2020., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, t. 71. i navedena sudska praksa), dok razlikovni karakter ranijeg žiga znači da se pomoću njega može identificirati proizvode ili usluge za koje je registriran kao da potječu od određenog poduzetnika i tako razlikovati te proizvode ili usluge od onih drugih poduzetnika (vidjeti, kad je riječ o razlikovnom karakteru žigova Europske unije, presudu od 13. rujna 2018., Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, t. 31. i navedenu sudsku praksu).

57 Što se konkretnije tiče ugleda, valja podsjetiti da žig ima ugled kad je na znatnom dijelu relevantnog teritorija poznat značajnom dijelu javnosti na koju se odnose označeni proizvodi ili usluge. U tom pogledu valja osobito uzeti u obzir tržišni udio žiga, intenzitet, zemljopisni doseg i trajanje njegove uporabe kao i količinu poduzetnikovih ulaganja u njegovu promidžbu (presuda od 28. lipnja 2018., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, t. 55. i 56. i navedena sudska praksa).

58 Stoga, suprotno čimbeniku sličnosti suprotstavljenih znakova, čimbenik ugleda i razlikovnog karaktera ranijeg žiga ne podrazumijeva usporedbu između više znakova, nego se odnosi na samo jedan znak, odnosno znak koji je podnositelj prigovora registrirao kao žig. Budući da ta dva čimbenika tako imaju bitno različit doseg, ispitivanje jednog od njih ne dopušta donošenje zaključaka u pogledu drugog. Čak i pod pretpostavkom da raniji žig ima povećan razlikovni karakter zbog svojeg ugleda, ne može se na temelju te okolnosti utvrditi je li i, u slučaju potvrdnog odgovora, u kojem je stupnju taj žig vizualno, fonetski i konceptualno sličan žigu za koji je podnesena prijava.

59 Stoga je pravno pogrešno ocijeniti sličnost suprotstavljenih znakova s obzirom na ugled ranijeg žiga.

60 U ovom slučaju, u dijelu obrazloženja pobijane presude koji se odnosi na sličnost suprotstavljenih znakova, Opći je sud u točkama 52. i 53. te presude smatrao da ugled i povećan razlikovni karakter žiga mogu biti relevantni za utvrđivanje dominantnog elementa u ukupnom dojmu koji on ostavlja. U točki 54. navedene presude iz toga je zaključio da je, s obzirom na ugled ranijeg žiga, EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće osnovano smatralo da bi relevantna javnost taj žig percipirala kao verbalni element koji se sastoji od kratice CB. U točki 58. iste presude pravilno je zaključio da je žalbeno vijeće prilikom usporedbe suprotstavljenih znakova u prvom redu uzelo u obzir taj sastavni dio ranijeg žiga.

61 U tom pogledu valja istaknuti da iako je točno da se identifikacija dominantnog elementa znaka može pokazati relevantnom za provedbu usporedbe suprotstavljenih znakova (presuda od 22. listopada 2015., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, t. 37. i navedena sudska praksa), iz toga ipak ne slijedi da se na temelju ugleda i stupnja razlikovnog karaktera tog znaka, koji se odnose na njega u cjelini, može utvrditi koji je sastavni dio navedenog znaka dominantan u percepciji relevantne javnosti.

62 Naprotiv, Uredbu br. 207/2009 ne može se razumjeti na način da ugled ili povećan razlikovni karakter žiga u svrhu ocjene sličnosti suprotstavljenih znakova mogu dovesti do zaključka da jedan od sastavnih elemenata prevladava nad nekim njegovim drugim elementima.

63 U točki 52. pobijane presude Opći je sud potvrdio da je ugled ranijeg žiga mogao „utjecati na percepciju odnosa između različitih elemenata” tog žiga. Ugled vrlo stiliziranog verbalnog žiga, poput predmetnog ranijeg žiga, temelji se upravo na tome da je znatan dio relevantne javnosti poznavao sve elemente, verbalne i figurativne, od kojih se taj žig sastoji.

64 Iz toga slijedi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava opisanu u točki 59. ove presude time što je smatrao da je EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće iz ugleda i povećanog razlikovnog karaktera ranijeg žiga osnovano zaključilo da bi se taj element percipirao kao verbalni element CB, da je taj verbalni element stoga dominantan i da je isto tako trebao prevladavati u ocjeni sličnosti suprotstavljenih znakova. Stoga je prvi dio prvog žalbenog razloga osnovan.

65 Budući da su ugled i razlikovni karakter ranijeg žiga usto ispitani u točkama 38. do 48. pobijane presude, a zatim u točki 67. te presude uključeni u opću ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu, valja još utvrditi je li taj dio ispitivanja koje je proveo Opći sud, kao što CCB tvrdi u svojem drugom žalbenom razlogu, nedovoljno obrazložen.

66 Konkretnije, CCB prigovara Općem sudu da je u odgovoru na njegove argumente sažete u točki 21. ove presude utvrdio, ne obrazloživši dovoljno to utvrđenje, da je raniji žig imao ugled i da stoga općenito ima povećan razlikovni karakter za usluge u vezi s „financijskim poslovima, monetarnim poslovima i bankarskim poslovima”.

67 Prema ustaljenoj sudskoj praksi, obrazloženje presude Općeg suda mora jasno i nedvosmisleno odražavati zaključke Općeg suda, tako da zainteresirane osobe mogu utvrditi razloge za donesenu odluku i tako da Sud može izvršavati sudski nadzor (presuda od 1. prosinca 2016., Klement/EUIPO, C-642/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:918, t. 24. i navedena sudska praksa). Pitanje je li obrazloženje presude Općeg suda proturječno ili manjkavo pravno je pitanje koje se može postaviti u okviru žalbe (presuda od 4. ožujka 2020., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, t. 25. i navedena sudska praksa).

68 U točkama 39. do 41. pobijane presude Opći je sud detaljno obrazložio da se ocjena sadržana u spornoj odluci u pogledu ugleda ranijeg žiga može izjednačiti s utvrđenjem EUIPO-ova prvog žalbenog vijeća o postojanju povećanog razlikovnog karaktera tog žiga.

69 Potom je u točki 44. te presude jasno naveo da je CCB, iako ne osporava postojanje ugleda ranijeg žiga za određene usluge, tvrdio da se takav ugled ne može utvrditi za sve usluge obuhvaćene tim žigom. Opći je sud u točki 45. navedene presude ocijenio da je, kako bi se odgovorilo na tu CCB-ovu argumentaciju, valjalo ispitati je li bila opravdana ocjena koja je u biti sadržana u spornoj odluci a prema kojoj raniji žig ima ugled u odnosu na opću kategoriju usluga u vezi s „financijskim poslovima, monetarnim poslovima i bankarskim poslovima”.

70 U točki 46. iste presude Opći je sud smatrao da je ta ocjena bila valjano obrazložena u točkama 22. do 24. sporne odluke jer podaci iz tih točaka dokazuju važnost i ugled ranijeg žiga u francuskom platnom sustavu i usmjeravanju transakcija bankovnim karticama u Francuskoj.

71 U tom pogledu valja utvrditi da CCB pravilno ističe da se na temelju važnosti i ugleda ranijeg žiga u sustavu transakcija bankovnom karticom doduše može shvatiti zašto je Opći sud smatrao da taj žig ima povećan razlikovni karakter za usluge koje se odnose na plaćanja bankovnom karticom, ali se na temelju njih ni na koji način ne može objasniti zašto bi raniji žig općenito imao povećan razlikovni karakter u području financijskih, monetarnih i bankovnih usluga.

72 U tom kontekstu valja podsjetiti na to da se razlikovni karakter žiga mora ocijeniti s obzirom na proizvode ili usluge na koje se taj žig odnosi i s obzirom na pretpostavljena očekivanja zainteresirane javnosti. Iz toga slijedi da stupanj tog razlikovnog karaktera treba odrediti osobito na temelju tržišnog udjela predmetnog žiga, intenziteta, zemljopisnog dosega i trajanja uporabe tog žiga kao i udjela zainteresirane javnosti koja identificira proizvode ili usluge kao pripadajuće određenom poduzetniku zahvaljujući navedenom žigu (presude od 22. lipnja 1999., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, t. 22. i 23. i od 19. lipnja 2014., Oberbank i dr., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, t. 39. i 41.).

73 Točka 46. pobijane presude upućuje na takve elemente, ali se oni odnose na tržišni udio ranijeg žiga i intenzitet njegove uporabe u Francuskoj što se tiče, konkretno, usluga koje omogućavaju provedbu transakcija bankovnom karticom.

74 Kao što je to sam Opći sud utvrdio u točki 45. pobijane presude, kako bi se utvrdilo postoji li vjerojatnost dovođenja u zabludu u svijesti javnosti, trebalo je ispitati razlikovni karakter ranijeg žiga za usluge koje se odnose na „financijske poslove”, „monetarne poslove” i „bankovne poslove” s obzirom na to da su te usluge dio onih obuhvaćenih ranijim žigom i koje su usto u bitnome istovjetne onima na koje se odnosi žig za koji je podnesena prijava.

75 Međutim, Opći sud nakon toga nije proveo to ispitivanje. U točki 46. pobijane presude on se samo pozvao na ugled ranijeg žiga u konkretnoj potkategoriji usluga koje omogućavaju provedbu transakcija bankovnom karticom. Osim toga, u točki 47. te presude samo je odbacio CCB-ovu kritiku u pogledu toga da se u spornoj odluci uzme u obzir odluka EUIPO-ova četvrtog žalbenog vijeća u predmetu R 944/2013-4.

76 Stoga se pokazuje da u pobijanoj presudi nisu ocijenjeni ugled i razlikovni karakter ranijeg žiga, a što bi se pravilno provelo ovisno o uslugama obuhvaćenima tim žigom u odnosu na „financijske poslove”, „monetarne poslove” i „bankovne poslove”, s obzirom na to da je taj širi spektar usluga obuhvaćenih navedenim žigom ipak ograničen, kao što to proizlazi iz točke 45. pobijane presude, na temelju kojeg je trebalo ocijeniti postoji li rizik da javnost pogrešno vjeruje da usluge koje CCB nudi u okviru žiga za koji je podnesena prijava pruža Groupement des cartes bancaires ili povezano društvo.

77 Iz toga slijedi da je zaključak Općeg suda u točki 48. pobijane presude, prema kojem je razlikovni karakter ranijeg žiga pravilno ocijenjen u spornoj odluci, nedovoljno obrazložen. Taj nedostatak u obrazloženju također zahvaća opću ocjenu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu koju je Opći sud proveo u točki 67. pobijane presude s obzirom na to da se ta točka 67. osobito poziva na navedenu točku 48. U tim okolnostima drugi žalbeni razlog treba prihvatiti.

78 S obzirom na pogrešku koja se tiče prava utvrđenu u okviru ispitivanja prvog dijela prvog žalbenog razloga i nedostatka u obrazloženju utvrđenog u okviru ispitivanja drugog žalbenog razloga, pobijanu presudu treba ukinuti a da nije potrebno ispitati drugi, treći i četvrti dio prvog žalbenog razloga ni treći žalbeni razlog.

Tužba pred Općim sudom

79 Iz članka 61. prvog stavka Statuta Suda Europske unije proizlazi da ako je žalba osnovana, Sud može sam konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta.

80 U ovom slučaju Sud ima elemente potrebne za donošenje odluke o tužbi u prvom stupnju.

81 Kao što je to navedeno u točkama 55. i 72. ove presude, razlikovni karakter ranijeg žiga relevantan je čimbenik opće ocjene postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu i mora se odrediti ovisno o proizvodima ili uslugama obuhvaćenima tim žigom i pretpostavljenim očekivanjima zainteresirane javnosti.

82 Što se tiče tog čimbenika, EUIPO-ovo je prvo žalbeno vijeće u točkama 22. do 25. sporne odluke samo utvrdilo postojanje ugleda ranijeg žiga u Francuskoj u sektoru usluga koje omogućavaju provedbu transakcija bankovnom karticom. Neovisno o znatno širem dosegu usluga obuhvaćenih ranijim žigom, EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće propustilo je ispitati razlikovni karakter tog žiga uzimajući, općenitije, u obzir usluge obuhvaćene tim žigom.

83 Osim toga, iz točke 30. sporne odluke proizlazi da se EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće oslonilo na ugled ranijeg žiga kako bi ocijenilo sličnost suprotstavljenih znakova. Iz razloga navedenih u točkama 58. i 59. ove presude, takav je pristup pogrešan.

84 Iz toga slijedi da je CCB-ova argumentacija podnesena Općem sudu u okviru njegova tužbenog razloga koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, prema kojoj je EUIPO-ovo prvo žalbeno vijeće pogrešno ocijenilo sličnost suprotstavljenih znakova i propustilo pravilno utvrditi usluge s obzirom na koje je trebalo ispitati razlikovni karakter ranijeg žiga, osnovana. Budući da taj tužbeni razlog stoga treba prihvatiti, spornu odluku valja poništiti.

Troškovi

85 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad je žalba osnovana i Sud sâm konačno odluči u sporu, Sud odlučuje o troškovima.

86 U skladu s člankom 138. stavkom 1. istog poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.

87 Osim toga, u skladu s člankom 184. stavkom 4. Poslovnika, intervenijentu u prvostupanjskom postupku, koji nije sam podnio žalbu, može se naložiti snošenje vlastitih troškova samo ako je sudjelovao u pisanom ili usmenom dijelu postupka pred Sudom.

88 U ovom je slučaju Groupement des cartes bancaires, koji je bio intervenijent u prvostupanjskom postupku, podnio tajništvu Suda odgovor na repliku kako bi istodobno odgovorio na žalbu i repliku društva CCB. Međutim, taj je odgovor na repliku, kojem nije prethodio odgovor na tužbu Groupement des cartes bancaires, u skladu s člankom 175. Poslovnika, prema kojem je cilj odgovora na repliku dopuna odgovora na repliku, kvalificiran kao dokument koji nije predviđen tim pravilnikom i stoga nije uložen u spis.

89 Ako tako treba smatrati da Groupement des cartes bancaires nije sudjelovao u postupku pred Sudom i da mu se stoga ne može naložiti snošenje troškova u žalbenom postupku, valja, nasuprot tomu, u odnosu na tu stranku odlučiti o troškovima prvostupanjskog postupka. Naime, budući da Sud konačno odlučuje o sporu tako da odlučuje o tužbi, na njemu je da naloži snošenje troškova prvostupanjskog postupka.

90 Budući da je CCB uspio u žalbenom i u tužbenom postupku te da je zatražio da se EUIPO-u i Groupement des cartes bancaires naloži snošenje troškova, s obzirom na prethodno navedeno EUIPO-u valja naložiti da, osim vlastitih troškova u okviru ove žalbe i prvostupanjskog postupka, snosi sve CCB-ove troškove u okviru ove žalbe i polovicu njegovih troškova u okviru prvostupanjskog postupka. Groupement des cartes bancaires snosit će vlastite troškove kao i polovicu CCB-ovih troškova u okviru prvostupanjskog postupka.

Slijedom navedenog, Sud (deseto vijeće) proglašava i presuđuje:

1. **Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 6. prosinca 2018., China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879).**

2. **Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 14. lipnja 2017. (predmet R 2265/2016-1).**

3. **Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) će, osim vlastitih troškova, snositi i troškove koje je China Construction Bank Corp. imao u okviru ove žalbe kao i polovicu njegovih troškova u okviru prvostupanjskog postupka.**

4. **Groupement des cartes bancaires snosit će, osim vlastitih troškova, i polovicu troškova koje je China Construction Bank Corp. imao u okviru prvostupanjskog postupka.**

Potpisi