Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (dziesiąta izba)

z dnia 11 czerwca 2020 r.*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Sprzeciw – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń – Ocena charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego

W sprawie C-115/19 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 14 lutego 2019 r.,

China Construction Bank Corp., z siedzibą w Pekinie (Chiny), który reprezentowały A. Carboni i J. Gibbs, solicitors,

strona skarżąca,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentowali J. Ivanauskas i D. Botis, w charakterze pełnomocników,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Groupement des cartes bancaires, z siedzibą w Paryżu (Francja), którą reprezentowała C. Herissay Ducamp, avocate,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (dziesiąta izba),

w składzie: I. Jarukaitis, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca) i C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Hogan,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

1 W odwołaniu China Construction Bank Corp. (zwany dalej „CCB”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2018 r., China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2018:879), w którym oddalono jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 14 czerwca 2017 r. (sprawa R 2265/2016-1) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności między Groupement des cartes bancaires a CCB (zwaną dalej „sporną decyzją”).

Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego [Unii Europejskiej] (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. To ostatnie rozporządzenie zostało następnie uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zważywszy jednak na czas zaistnienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw sporu, niniejsze odwołanie należy rozpatrzyć w świetle materialnoprawnych przepisów rozporządzenia nr 207/2009.

3 Artykuł 8 rozporządzenia nr 207/2009 stanowił:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

[…]

5. Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku [identyczny z wcześniejszym znakiem lub do niego podobny] i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego [unijnego znaku towarowego], cieszy się on renomą [w Unii Europejskiej] i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [prowadziłoby do czerpania nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub też działałoby na ich szkodę]”.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

4 W dniu 14 października 2014 r. CCB zgłosił w EUIPO do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego następujące oznaczenie:



5 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 36 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim"), i odpowiadają następującemu opisowi: „transakcje finansowe; wycena finansowa [ubezpieczenia, bankowość, nieruchomości]; usługi finansowania; usługi w zakresie kart bankowych; depozyty kosztowności; wycena antyków; maklerstwo; usługi gwarancyjne; powiernictwo".

6 W dniu 7 maja 2015 r. Groupement des cartes bancaires wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich usług objętych zgłoszeniem. Sprzeciw ten został oparty na prawach wcześniejszych wynikających z przedstawionego poniżej unijnego znaku towarowego, zarejestrowanego w dniu 12 listopada 1999 r.:



7 Znak ten został zarejestrowany między innymi dla poniżej wskazanych usług, które należą do klasy 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego: „ubezpieczenia, usługi finansowe, mianowicie ubezpieczenia, biuro wymiany walut; emisja czeków podróżnych i listów kredytowych; sprawy finansowe, sprawy monetarne, sprawy bankowe; […] zarządzanie przepływami bankowymi i pieniężnymi drogą elektroniczną; […] wydawanie i obsługa kart typu pre-paid, kart płatniczych, kart kredytowych, kart bankomatowych […]; usługi płatności elektronicznej […]; usługi w zakresie transakcji finansowych dla posiadaczy kart za pośrednictwem bankomatów; usługi identyfikacji i weryfikacji […]; usługi informacji finansowej świadczone za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych".

8 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawy odmowy rejestracji określone w art. 8 ust. 1 lit. b) i w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009.

9 W dniu 4 października 2016 r. Wydział Sprzeciwów EUIPO uwzględnił sprzeciw, stwierdzając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Wydział Sprzeciwów nie rozpoznał zarzutu opartego na art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

10 CCB wniósł odwołanie, które zostało oddalone w spornej decyzji.

11 W decyzji tej Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że właściwy krąg odbiorców składa się w tym wypadku w części z odbiorców profesjonalnych, a w części z konsumentów końcowych lub z ogółu odbiorców, którzy wykazują wysoki poziom uwagi.

12 Co się tyczy terytorium właściwego dla przeprowadzenia oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wskazała ona, że terytorium to stanowi cały obszar Unii, przy czym przypomniała, że do odmówienia rejestracji zgłoszonego znaku towarowego wystarczy ustalenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w części Unii.

13 Izba Odwoławcza stwierdziła następnie, że ze względu na używanie wcześniejszego znaku towarowego należący do właściwego kręgu odbiorców odbiorcy francuscy identyfikują ten znak jako odniesienie do kart „CB". W decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie R 944/2013-4 dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Groupement des cartes bancaires a CCB w przedmiocie oznaczenia słownego CCB, który został zgłoszony do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego, zostało już wcześniej ustalone, że słowny znak towarowy CB cieszy się we Francji renomą dla usług należących do klasy 36 w rozumieniu porozumienia nicejskiego. Przedstawiony przez Groupement des cartes bancaires materiał dowodowy w niniejszej sprawie potwierdzał zdaniem Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO dalsze istnienie tej renomy.

14 Co się tyczy porównania kolidujących ze sobą oznaczeń, Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO, mając wzgląd na renomę wcześniejszego znaku towarowego we Francji, uznała, że ten znak, pomimo swego wysoce stylizowanego charakteru, jest postrzegany jako grupa liter „CB". Z kolei element graficzny zgłoszonego znaku towarowego stanowi w jej ocenie jedynie dodatek do elementu dominującego tworzonego przez grupę liter „CCB".

15 W konsekwencji zdaniem Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieje pewne podobieństwo wizualne. Ponadto na płaszczyźnie fonetycznej oznaczenia te są do siebie podobne w stopniu wyższym niż średni. Natomiast na poziomie konceptualnym przeprowadzenie między nimi porównania nie jest możliwe.

16 Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO stwierdziła, że zważywszy na identyczność usług oznaczanych kolidującymi ze sobą oznaczeniami, podobieństwo tych oznaczeń oraz renomę wcześniejszego znaku towarowego we Francji, różnice występujące między tymi oznaczeniami oraz wyższy od przeciętnego poziom uwagi wykazywany przez właściwy krąg odbiorców nie wystarczą do wykluczenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

17 Dodała ona, że fakt, iż konsumenci nie korzystają regularnie z niektórych usług CCB, zwiększa możliwość, że owi konsumenci, nawet ci, którzy wykazują wysoki poziom uwagi, zostaną wprowadzeni w błąd poprzez zachowany w pamięci niedokładny obraz konfiguracji kolidujących ze sobą oznaczeń.

18 Z uwagi na ogół powyższych przyczyn Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd we Francji oraz że Wydział Sprzeciwów EUIPO słusznie zdecydował zatem o uwzględnieniu sprzeciwu.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

19 W dniu 27 września 2017 r. CCB wniósł skargę do Sądu.

20 W skardze podniósł on między innymi zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W ramach tego zarzutu CCB podważył dokonane przez Pierwszą Izbę Odwoławczą EUIPO ocenę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, ocenę podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, a także całościową ocenę istnienia w tym wypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

21 Co się tyczy charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, CCB zarzucił Pierwszej Izbie Odwoławczej EUIPO między innymi to, że Izba ta nie wskazała należycie usług, w odniesieniu do których stwierdziła, iż znak ten cieszy się renomą. Zdaniem CCB przedstawione przez Groupement des cartes bancaires dowody nie pozwalały na ustalenie renomy wspomnianego znaku w odniesieniu do wszystkich oznaczanych nim usług.

22 W odniesieniu do oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń CCB podniósł w szczególności, że Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO błędnie uwzględniła renomę wcześniejszego znaku towarowego przy dokonywaniu tej oceny. Znak ten był bowiem analizowany w spornej decyzji w taki sposób, jakby chodziło o słowny znak towarowy. Jednocześnie analiza oznaczenia, o którego rejestrację w charakterze znaku towarowego wniesiono, została przeprowadzona w oparciu o jego element słowny, z pominięciem tworzącego go także elementu graficznego.

23 Sąd oddalił tę skargę jako bezzasadną.

Żądania stron w postępowaniu odwoławczym

24 CCB wnosi do Trybunału o:

– uchylenie zaskarżonego wyroku;

– o orzeczenie w sprawie lub, posiłkowo, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; oraz

– nakazanie EUIPO i, w razie wstąpienia do postępowania, interwenientowi pokrycia własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez CCB w związku z niniejszym postępowaniem oraz w związku z postępowaniem w pierwszej instancji.

25 EUIPO wnosi do Trybunału o:

– oddalenie odwołania; oraz

– obciążenie CCB kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

Argumentacja stron

26 Na poparcie odwołania CCB podnosi trzy zarzuty.

27 W ramach zarzutu pierwszego zarzuca on Sądowi naruszenie prawa w dokonanej przez niego ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w ten sposób błędne zastosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenie nr 207/2009.

28 Zarzut ten dzieli się na cztery części.

29 Zdaniem CCB Sąd, po pierwsze, naruszył prawo poprzez uwzględnienie na etapie badania polegającego na ocenie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń renomy wcześniejszego znaku towarowego oraz ponowne uwzględnienie tej renomy przy dokonywaniu całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W ten sposób Sąd podwójnie uwzględnił charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego.

30 CCB podkreśla, że ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń stanowi odrębną analizę. Stopień charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego odgrywa rolę jedynie w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, podobnie jak stopień podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń lub stopień podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług.

31 Po drugie, Sąd nie uwzględnił graficznego charakteru kolidujących ze sobą oznaczeń. Sąd przeprowadził analizę tych oznaczeń, jakby chodziło o oznaczenia słowne, nie stosując więc orzecznictwa dotyczącego art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń powinna opierać się na wrażeniu wywieranym przez te oznaczenia w całości, co obejmuje niepodważalnie także ich elementy graficzne.

32 Odstępując od uwzględnienia graficznego charakteru kolidujących ze sobą oznaczeń, Sąd w sposób błędny dokonał ponadto wyważenia między porównaniem wizualnym a porównaniem fonetycznym tych oznaczeń. Zważywszy, że omawiane oznaczenia zawierają logo odnośnych przedsiębiorstw, a logo jest ze swej natury projektowane w celu przyciągnięcia uwagi wzrokowej, Sąd powinien był przypisać większe znaczenie porównaniu wizualnemu. Przecenił on natomiast znaczenie porównania fonetycznego.

33 Po trzecie, Sąd popełnił szereg błędów przy wskazaniu usług, w odniesieniu do których stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą i posiada w związku z tym wysoce odróżniający charakter. Dokonane przez Sąd ustalenie, że wysoce odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego rozciąga się na „sprawy finansowe, sprawy monetarne i sprawy bankowe" nie znajduje poparcia w dowodach, ani nie zostało uzasadnione. Sąd oparł to stwierdzenie na renomie wcześniejszego znaku towarowego, mimo że renoma ta została dowiedziona wyłącznie dla ograniczonej liczby usług oznaczanych tym znakiem. Sąd nie stwierdził także w sposób niedwuznaczny, że Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO nie powinna była oprzeć się na decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO wydanej w sprawie R 944/2013-4, która dotyczyła słownych znaków towarowych tych samych przedsiębiorstw, a zatem miała inny przedmiot niż niniejsza sprawa.

34 Po czwarte, Sąd nie przeprowadził całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

35 Nie wziął on bowiem pod uwagę kilku istotnych czynników. I tak, zdaniem CCB, w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należało uwzględnić okoliczność, że właściwy krąg odbiorców wykazuje wysoki poziom uwagi, ponieważ taka okoliczność sprawia, że jest mniej prawdopodobne, iż odbiorcy zachowają niedokładny obraz kolidujących ze sobą oznaczeń i dojdzie do pomylenia przez nich pochodzenia usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym z pochodzeniem usług oznaczanym znakiem wcześniejszym. Tymczasem zamiast uwzględnić tę okoliczność, Sąd oparł się na ogólnym stwierdzeniu, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci niedoskonały obraz kolidujących ze sobą oznaczeń.

36 Zarzut drugi dotyczy naruszenia art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego wymogu, zgodnie z którym wyroki zawierają uzasadnienie, a który to przepis znajduje zastosowanie do Sądu na mocy art. 53 akapit pierwszy tego statutu.

37 Sąd zaniechał w szczególności przedstawienia uzasadnienia dla dokonanego przez niego ustalenia, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą i posiada w związku z tym wysoce odróżniający charakter w odniesieniu do spraw finansowych, spraw monetarnych i spraw bankowych. Sąd w żaden sposób nie wyjaśnił, w jaki sposób dowody używania wcześniejszego znaku towarowego, które odnosiły się konkretnie do kart płatniczych, mogły uzasadnić tak ogólne stwierdzenie.

38 W ramach zarzutu trzeciego, który CCB podnosi posiłkowo, zarzuca on Sądowi, że przeinaczył okoliczności faktyczne i dowody, po pierwsze, ponieważ nie uwzględnił graficznego charakteru kolidujących ze sobą oznaczeń, po drugie, ponieważ oparł się na decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO w sprawie R 944/2013-4 i po trzecie, ponieważ uznał, że wcześniejszy znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter w odniesieniu do usług finansowych, monetarnych i bankowych.

39 Zdaniem EUIPO odwołanie należy oddalić.

40 Co się tyczy pierwszej części pierwszego zarzutu, EUIPO zauważa, że Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO i Sąd przeanalizowały przedstawienie graficzne wcześniejszego znaku towarowego i prawidłowo stwierdziły, że pomimo stylizacji tego znaku właściwy krąg odbiorców we Francji postrzega go jako skrótowiec „CB”.

41 Odniesienie do renomy wcześniejszego znaku towarowego w ramach oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń zostało poczynione wyłącznie posiłkowo. Nawet jeżeli renoma ta zostałaby zupełnie pominięta w ramach tej oceny, ustalenie dotyczące postrzegania wcześniejszego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców wciąż byłoby takie, na jakie wskazuje Sąd.

42 EUIPO uważa ponadto, że Izba Odwoławcza i Sąd były uprawnione do uwzględnienia owej renomy. Zauważa ono, że ocena podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń nie może zostać przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawienie graficzne tych oznaczeń. Z orzecznictwa wynika bowiem, że porównanie takich oznaczeń musi opierać się na sposobie postrzegania ich przez odbiorców. W rezultacie wszelkie elementy mogące wpłynąć na ten sposób postrzegania, takie jak renoma wcześniejszego znaku towarowego, są istotne dla tego porównania.

43 Jeżeli chodzi o drugą część zarzutu pierwszego, EUIPO podnosi, że znaczna część argumentów CCB dotyczących porównania kolidujących ze sobą oznaczeń ma związek z okolicznościami faktycznymi sprawy, skutkiem czego są one niedopuszczalne.

44 EUIPO zauważa ponadto, że Sąd miał podstawy, by stwierdzić, że stylizacja wcześniejszego znaku towarowego nie jest wystarczająco intrygująca, by utrudnić właściwemu kręgowi odbiorców skupienie uwagi na grupie liter „CB”. A zatem CCB niesłusznie zarzuca Sądowi, że przeanalizował kolidujące ze sobą oznaczenia, jakby chodziło o oznaczenia słowne.

45 Trzecią część zarzutu pierwszego należy według EUIPO odrzucić jako niedopuszczalną, ponieważ dotyczy ona stanu faktycznego.

46 Argumenty wysuwane przez CCB w ramach tej części są zresztą bezzasadne.

47 Co się tyczy w szczególności uwzględnionych usług, EUIPO uważa, że nie ma konieczności ustalenia wysoce odróżniającego charakteru w odniesieniu do wszystkich poszczególnych elementów szerokiej kategorii towarów lub usług oznaczanych danym znakiem.

48 W odniesieniu do czwartej części zarzutu pierwszego EUIPO podnosi, że wysoki poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców nie wyklucza tego, by odbiorcy ci zachowali w pamięci niedoskonały obraz kolidujących ze sobą oznaczeń.

49 Zdaniem EUIPO zarzut drugi także należy oddalić.

50 Sąd należycie wyjaśnił, dlaczego nie uwzględnił argumentów CCB, zgodnie z którymi nie zostało wykazane, by wcześniejszy znak towarowy miał wysoce odróżniający charakter w odniesieniu do spraw finansowych, monetarnych i bankowych.

51 Sąd wytłumaczył bowiem, że dokonane przez Pierwszą Izbę Odwoławczą EUIPO ustalenie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego zostało wystarczająco poparte materiałem dowodowym przedstawionym w sprawie. Wynika stąd, że nie było w szczególności konieczne zbadanie kwestii, czy Izba ta prawidłowo powołała się na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO wydaną w sprawie R 944/2013-4. Takie badanie nie mogło bowiem wpłynąć na ustalenie wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego.

52 Co się tyczy wreszcie zarzutu trzeciego, EUIPO uważa, że CCB nie określił dokładnie okoliczności faktycznych i dowodów, które miałby przeinaczyć Sąd, a także nie wskazał konkretnych fragmentów zaskarżonego wyroku, z których takie przeinaczenie wyraźnie by wynikało.

53 W każdym wypadku zarzut ten jest zdaniem EUIPO bezzasadny. Wbrew temu, co twierdzi CCB, Sąd nie pominął graficznego charakteru kolidujących ze sobą oznaczeń, ponieważ jedynie uzupełniająco odniósł się do decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO wydanej w sprawie R 944/2013-4 i prawidłowo stwierdził, że wcześniejszy znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter dla wszystkich rozpatrywanych usług.

Ocena Trybunału

54 W przypadku sprzeciwu opartego na indywidualnym wcześniejszym znaku towarowym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oznacza prawdopodobieństwo, iż odbiorcy mogą uznać, że towary lub usługi oznaczone tym znakiem towarowym i towary lub usługi oznaczone zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. Istnienie tego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w sprawie (wyrok z dnia 5 marca 2020 r., Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, pkt 63, 67 i przytoczone tam orzecznictwo).

55 Do czynników tych należą w szczególności stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami i między oznaczanymi nimi towarami lub usługami, a także siła renomy oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego (wyroki: z dnia 24 marca 2011 r., Ferrero/OHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, pkt 64; z dnia 4 marca 2020 r., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, pkt 57).

56 Co się tyczy pierwszej części zarzutu pierwszego, w którym CCB zarzuca Sądowi błędne włączenie renomy i w efekcie charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego do oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, że badanie podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń polega na przeprowadzeniu porównania wizualnego, fonetycznego i konceptualnego opartego na całościowym wrażeniu pozostawianym przez te oznaczenia, ze względu na ich samoistne cechy, w pamięci właściwego kręgu odbiorców (wyrok z dnia 4 marca 2020 r., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, pkt 71 i przytoczone tam orzecznictwo), przy czym charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego wiąże się ze zdolnością tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa, a w rezultacie do odróżniania tych towarów lub usług od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. w odniesieniu do charakteru odróżniającego unijnych znaków towarowych wyrok z dnia 13 września 2018 r., Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).

57 Jeśli chodzi w szczególności o renomę, należy przypomnieć, że znak towarowy cieszy się renomą, jeżeli na istotnej części właściwego terytorium jest on znany znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych oznaczanymi tym znakiem towarami lub usługami. W tym względzie należy mieć na uwadze zwłaszcza udział znaku towarowego w rynku, natężenie, zasięg geograficzny i długość okresu

jego używania oraz wielkość inwestycji poczynionych przez przedsiębiorstwo w celu jego promocji (wyrok z dnia 28 czerwca 2018 r., EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, pkt 55, 56 i przytoczone tam orzecznictwo).

58 W rezultacie, inaczej niż w przypadku czynnika dotyczącego podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, czynnik odnoszący się do renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego nie wiąże się z porównaniem kilku oznaczeń, lecz jest związany z jednym oznaczeniem, a mianowicie tym, który został zarejestrowany jako znak towarowy na rzecz wnoszącego sprzeciw. Te dwa czynniki mają zatem zupełnie różny zakres, a rozważenie jednego z nich nie pozwala na wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do drugiego. Nawet w sytuacji gdy wcześniejszy znak towarowy ma wysoce odróżniający charakter z uwagi na swoją renomę, okoliczność ta nie pozwala ustalić, czy i w razie czego w jakim stopniu ten znak towarowy jest wizualnie, fonetycznie i konceptualnie podobny do zgłoszonego znaku towarowego.

59 W konsekwencji dokonanie oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń na podstawie renomy wcześniejszego znaku towarowego narusza prawo.

60 W niniejszym wypadku w części uzasadnienia zaskarżonego wyroku dotyczącej podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń Sąd stwierdził, w pkt 52 i 53 tego wyroku, że renoma i wysoce odróżniający charakter znaku mogą mieć znaczenie dla określenia elementu dominującego w ramach wywieranego przez ten znak całościowego wrażenia. W pkt 54 wspomnianego wyroku Sąd wywiódł z tego, że ze względu na renomę wcześniejszego znaku towarowego Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO zasadnie stwierdziła, iż właściwy krąg odbiorców postrzega ten znak jako element słowny tworzony przez skrótowiec CB. Stwierdził on w pkt 58 tego wyroku, że Izba ta prawidłowo uwzględniła ten składnik wcześniejszego znaku towarowego głównie przy dokonywaniu porównania kolidujących ze sobą oznaczeń.

61 W tym względzie należy zauważyć, że chociaż ustalenie elementu dominującego oznaczenia może okazać się istotne do celów przeprowadzenia porównania kolidujących ze sobą oznaczeń (wyrok z dnia 22 października 2015 r., BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo), to jednak nie wynika z tego, iż renoma oraz stopień charakteru odróżniającego tego oznaczenia, które mają związek z tym oznaczeniem jako całością, pozwalają na ustalenie, który ze składników owego oznaczenia jest dominujący z punktu widzenia postrzegania tego znaku przez właściwy krąg odbiorców.

62 Przeciwnie, rozporządzenia nr 207/2009 nie można rozumieć w ten sposób, że renoma lub wysoce odróżniający charakter znaku towarowego może prowadzić do stwierdzenia, iż do celów oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń jeden z elementów tworzących dany znak dominuje nad którymkolwiek z jego pozostałych elementów.

63 W pkt 52 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że renoma wcześniejszego znaku towarowego „jest w stanie wpłynąć na sposób postrzegania zależności między poszczególnymi elementami" tego znaku. Tymczasem renoma słownego, wysoce stylizowanego znaku towarowego, takiego jak wcześniejszy znak towarowy w niniejszym wypadku, wynika właśnie ze znajomości wśród znaczącej części właściwego kręgu odbiorców wszystkich elementów, zarówno słownych, jak i graficznych, które składają się na ten znak.

64 Stąd też uznawszy, iż Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO zasadnie wywiodła z renomy i wysoce odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, że znak ten jest postrzegany jako element słowny CB, w związku z czym należało uznać ten element za dominujący i przyjąć jego dominujące znaczenie dla oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, Sąd naruszył prawo w sposób opisany w pkt 59 niniejszego wyroku. W konsekwencji pierwsza część zarzutu pierwszego jest zasadna.

65 Jako że renoma i charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego zostały ponadto przeanalizowane w pkt 38–48 zaskarżonego wyroku, przywołanych następnie w pkt 67 tego wyroku w ramach całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, należy jeszcze ustalić, czy ta część badania przeprowadzonego przez Sąd jest, jak utrzymuje CCB w ramach zarzutu drugiego, pozbawiona wystarczającego uzasadnienia.

66 W szczególności CCB zarzuca Sądowi, że w odpowiedzi na jego argumenty przypomniane zwięźle w pkt 21 niniejszego wyroku stwierdził, bez opatrzenia tego stwierdzenia wystarczającym uzasadnieniem, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą i posiada w związku z tym wysoce odróżniający charakter generalnie dla usług związanych ze „sprawami finansowymi, sprawami monetarnymi i sprawami bankowymi".

67 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem uzasadnienie wyroku Sądu powinno przedstawiać w sposób jasny i jednoznaczny tok rozumowania Sądu, tak aby umożliwić zainteresowanym zapoznanie się z motywami uzasadniającymi przyjęte rozstrzygnięcie, a Trybunałowi – na dokonanie jego kontroli sądowej (wyrok z dnia 1 grudnia2016 r., Klement/EUIPO, C-642/15 P, niepublikowany, EU:C:2016:918, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo). Kwestia, czy uzasadnienie wyroku Sądu jest wewnętrznie sprzeczne lub niewystarczające, stanowi kwestię prawną, która może zostać podniesiona w ramach odwołania (wyrok z dnia 4 marca 2020 r., EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, pkt 25 i przytoczone tam orzecznictwo).

68 W pkt 39–41 zaskarżonego wyroku Sąd wyjaśnił, szeroko argumentując swoje stanowisko, że zawartą w spornej decyzji ocenę dotyczącą renomy wcześniejszego znaku towarowego można było sprowadzić do stwierdzenia przez Pierwszą Izbę Odwoławczą EUIPO, że ten znak ma wysoce odróżniający charakter.

69 Następnie Sąd wyraźnie wskazał w pkt 44 tego wyroku, że CCB, nie zaprzeczając istnieniu renomy wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do niektórych usług, podnosił, iż takiej renomy nie można było stwierdzić dla wszystkich usług oznaczanych tym znakiem. Sąd uznał w pkt 45 wspomnianego wyroku, że w celu ustosunkowania się do tej argumentacji CCB należało zbadać, czy zawarta w spornej decyzji podstawowa ocena, zgodnie z którą wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą dla ogólnej kategorii usług dotyczących „spraw finansowych, spraw monetarnych i spraw bankowych", jest uzasadniona.

70 W pkt 46 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że ocena ta została należycie uzasadniona w pkt 22–24 spornej decyzji, ponieważ dane zawarte w tych punktach wykazywały znaczenie i renomę wcześniejszego znaku towarowego we francuskim systemie płatności i w przeprowadzaniu transakcji przy użyciu kart bankowych we Francji.

71 W tym względzie należy stwierdzić, że CCB słusznie podnosi, iż znaczenie i renoma wcześniejszego znaku towarowego w systemie transakcji przy użyciu kart bankowych oczywiście pozwala zrozumieć, dlaczego Sąd stwierdził, iż znak ten ma wysoce odróżniający charakter w odniesieniu do usług związanych z płatnościami przy użyciu kart bankowych, jednak w żaden sposób nie wyjaśnia, dlaczego wcześniejszy znak towarowy miałby mieć w sposób zgeneralizowany wysoce odróżniający charakter w dziedzinie usług finansowych, monetarnych i bankowych.

72 W tym kontekście należy przypomnieć, że charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać w odniesieniu do oznaczanych tym znakiem towarów lub usług i z uwzględnieniem zakładanego sposobu postrzegania go przez zainteresowany krąg odbiorców. Wynika stąd, że stopień tego charakteru odróżniającego powinno się ustalać na podstawie, w szczególności, udziału danego znaku w rynku, natężenia, zasięgu geograficznego i długości okresu jego używania oraz odsetka zainteresowanego kręgu odbiorców, który dzięki temu znakowi rozpoznaje dane towary lub usługi jako

pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (wyroki: z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, pkt 22, 23, a także z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in., C-217/13 i C-218/13, EU:C:2014:2012, pkt 39 i 41).

73 Punkt 46 zaskarżonego wyroku odnosi się do takich elementów, jednak dotyczą one posiadanych przez wcześniejszy znak towarowy udziałów w rynku oraz natężenia jego używania we Francji konkretnie w kontekście usług umożliwiających realizowanie transakcji przy użyciu kart bankowych.

74 Jak stwierdził sam Sąd w pkt 45 zaskarżonego wyroku, do celów ustalenia, czy w odczuciu właściwego kręgu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, należało zbadać charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu usług dotyczących „spraw finansowych", „spraw monetarnych" i „spraw bankowych", ponieważ usługi te stanowią część usług oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym i są ponadto zasadniczo identyczne z usługami, do których odnosi się zgłoszony znak towarowy.

75 Sąd nie przeprowadził zaś następnie tego badania. W pkt 46 zaskarżonego wyroku ograniczył się do powołania się na renomę, którą wcześniejszy znak towarowy cieszy się w odniesieniu do konkretnej podkategorii usług umożliwiających realizowanie transakcji przy użyciu kart bankowych. Dodatkowo, w pkt 47 tego wyroku, Sąd poprzestał na odrzuceniu krytyki CCB dotyczącej uwzględnienia w zaskarżonej decyzji decyzji Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO w sprawie R 944/2013-4.

76 Tak więc okazuje się, że zaskarżony wyrok nie zawiera oceny renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, która byłaby należycie dokonana w odniesieniu do oznaczanych tym znakiem usług z zakresu „spraw finansowych", „spraw monetarnych" i „spraw bankowych", mimo że to właśnie takie szersze spektrum usług oznaczanych owym znakiem stanowi, jak wynika z pkt 45 zaskarżonego wyroku, punkt odniesienia dla przeprowadzenia oceny istnienia prawdopodobieństwa, że odbiorcy mogliby błędnie uznać, iż usługi oferowane przez CCB pod zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą od Groupement des cartes bancaires lub przedsiębiorstwa, które jest z nią powiązane.

77 Wynika stąd, że wniosek sformułowany przez Sąd w pkt 48 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego został prawidłowo oceniony w spornej decyzji, nie jest wystarczająco uzasadniony. Tym brakiem dotyczącym uzasadnienia dotknięta jest także całościowa ocena istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dokonana przez Sąd w pkt 67 zaskarżonego wyroku, bowiem w tym pkt 67 odwołano się w szczególności do wyżej wspomnianego pkt 48. W tych okolicznościach zarzut drugi należy uwzględnić.

78 W świetle naruszenia prawa ustalonego w ramach badania pierwszej części zarzutu pierwszego i braku uzasadnienia stwierdzonego w ramach badania zarzutu drugiego, zaskarżony wyrok należy uchylić bez potrzeby rozpatrywania części od drugiej do czwartej zarzutu pierwszego ani zarzutu trzeciego.

W przedmiocie wniesionej do Sądu skargi

79 Z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala.

80 W niniejszej sprawie Trybunał dysponuje informacjami niezbędnymi do wydania orzeczenia w przedmiocie skargi.

81 Jak zostało przypomniane w pkt 55 i 72 niniejszego wyroku, charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego stanowi czynnik istotny dla całościowej oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i powinien zostać określony w odniesieniu do oznaczanych tym znakiem towarów lub usług, a także z uwzględnieniem zakładanego sposobu postrzegania go przez zainteresowany krąg odbiorców.

82 W kwestii tego czynnika Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO ograniczyła się w pkt 22–25 spornej decyzji do stwierdzenia istnienia renomy wcześniejszego znaku towarowego we Francji w sektorze usług umożliwiających realizowanie transakcji przy użyciu kart bankowych. Mimo znacznie szerszego zakresu usług oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO nie przeprowadziła badania charakteru odróżniającego tego znaku z uwzględnieniem, w bardziej ogólnym wymiarze, oznaczanych nim usług.

83 Ponadto z pkt 30 spornej decyzji wynika, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO oparła się na renomie wcześniejszego znaku towarowego. Z powodów wskazanych w pkt 58 i 59 niniejszego wyroku takie podejście jest błędne.

84 Wynika stąd, że argumentacja CCB – przedstawiona przed Sądem w ramach zarzutu drugiego opartego na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 – zgodnie z którą Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO błędnie oceniła podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń i nie wskazała należycie usług, w odniesieniu do których należało przeanalizować charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, jest zasadna. W konsekwencji zarzut ten należy uwzględnić i stwierdzić nieważność spornej decyzji.

W przedmiocie kosztów

85 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem, jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach.

86 Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

87 Ponadto w myśl art. 184 § 4 regulaminu postępowania interwenient w pierwszej instancji, który nie wniósł odwołania, nie może zostać obciążony kosztami w postępowaniu odwoławczym, chyba że brał udział w postępowaniu przed Trybunałem na etapie pisemnym lub ustnym.

88 W niniejszej sprawie Groupement des cartes bancaires, która była interwenientem w pierwszej instancji, złożyła w sekretariacie Trybunału duplikę w celu ustosunkowania się zarazem do odwołania, jak i do repliki CCB. Duplika ta, która nie była poprzedzona ze strony Groupement des cartes bancaires odpowiedzią na odwołanie, została jednak uznana – zgodnie z art. 175 regulaminu postępowania, w myśl którego duplika ma na celu uzupełnienie odpowiedzi na odwołanie – za pismo procesowe nieprzewidziane tym regulaminem i w konsekwencji nie włączono jej do akt.

89 O ile Groupement des cartes bancaires należy w rezultacie uznać za podmiot nieuczestniczący w postępowaniu przed Trybunałem, który nie może zostać zatem obciążony kosztami postępowania odwoławczego, o tyle w stosunku do tej strony należy rozstrzygnąć o kosztach poniesionych w pierwszej instancji. W istocie Trybunał, wydając orzeczenie w przedmiocie skargi, ostatecznie rozstrzyga spór, a zatem do niego także należy rozstrzygnięcie o kosztach poniesionych w pierwszej instancji.

90 Ponieważ żądania podnoszone przez CCB zarówno w postępowaniu odwoławczym, jak i w postępowaniu dotyczącym skargi, zostały uwzględnione, a strona ta wniosła o obciążenie EUIPO i Groupement des cartes bancaires kosztami, w świetle powyższego należy nakazać EUIPO pokrycie, poza własnymi kosztami poniesionymi zarówno w niniejszym postępowaniu odwoławczym, jak i w postępowaniu pierwszoinstancyjnym, całości kosztów poniesionych przez CCB w związku z niniejszym odwołaniem oraz połowy kosztów poniesionych przez niego w związku z postępowaniem w pierwszej instancji. Groupement des cartes bancaires pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez CCB w związku z postępowaniem w pierwszej instancji.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 6 grudnia 2018 r., China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), zostaje uchylony.

2) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 14 czerwca 2017 r. (sprawa R 2265/2016-1).

3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez China Construction Bank Corp. w związku z niniejszym odwołaniem oraz połowę kosztów poniesionych przez niego w związku z postępowaniem w pierwszej instancji.

4) Groupement des cartes bancaires pokrywa, poza własnymi kosztami, połowę kosztów poniesionych przez China Construction Bank Corp. w związku z postępowaniem w pierwszej instancji.

Podpisy