Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção)

11 de junho de 2020*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca da União Europeia — Regulamento (CE) n.º 207/2009 — Oposição — Artigo 8.º, n.º 1, alínea b) — Risco de confusão — Apreciação da semelhança dos sinais em conflito — Apreciação do caráter distintivo da marca anterior»

No processo C-115/19 P,

que tem por objeto um recurso de um acórdão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 14 de fevereiro de 2019,

China Construction Bank Corp., com sede em Pequim (China), representada por A. Carboni e J. Gibbs, solicitors,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por J. Ivanauskas e D. Botis, na qualidade de agentes,

recorrido em primeira instância,

Groupement des cartes bancaires, com sede em Paris (França), representada por C. Herissay-Ducamp, avocate,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Décima Secção),

composto por: I. Jarukaitis, presidente de secção, M. Ilešič (relator) e C. Lycourgos, juízes,

advogado-geral: G. Hogan,

secretário: A. Calot Escobar,

vistos os autos,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

1 Com o presente recurso, a China Construction Bank Corp. (a seguir «CCB») pede a anulação do Acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 6 de dezembro de 2018, China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, a seguir «acórdão recorrido», EU:T:2018:879), pelo qual o Tribunal Geral negou provimento ao recurso de anulação da Decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 14 de junho de 2017 (processo R 2265/2016-1), relativa a um processo de oposição entre o Groupement des cartes bancaires e a CCB (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (JO 2009, L 78, p. 1), foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), que entrou em vigor em 23 de março de 2016. Posteriormente, este regulamento foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (JO 2017, L 154, p. 1). Contudo, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio, este recurso deve ser examinado à luz das disposições materiais do Regulamento n.º 207/2009.

3 O artigo 8.º do Regulamento n.º 207/2009 dispunha:

«1. Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:

[…]

b) Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

[…]

5. Após oposição do titular de uma marca anterior, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca [da União Europeia] anterior, esta goze de prestígio na [União] e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.»

Antecedentes do litígio e decisão controvertida

4 Em 14 de outubro de 2014, a CCB solicitou ao EUIPO o registo do seguinte sinal como marca da União Europeia:



5 Os serviços para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 36 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional de Produtos e Serviços para efeitos de Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Classificação de Nice»), e correspondem à seguinte descrição: «Serviços bancários; avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; serviços de financiamento; serviços de cartões; depósito de valores; avaliação de antiguidades; corretagem; serviços de garantia; serviços fiduciários.»

6 Em 7 de maio de 2015, o Groupement des cartes bancaires deduziu oposição ao registo da marca requerida para todos os serviços referidos no número anterior. Esta oposição baseava-se em direitos anteriores, incluindo a seguinte marca da União Europeia, registada em 12 de novembro de 1999:



7 Essa marca foi nomeadamente registada para os seguintes serviços da classe 36 na aceção do Acordo de Nice: «Seguros e financiamentos, nomeadamente seguros, agências de câmbio; emissão de cheques de viagem e de cartas de crédito; negócios financeiros, negócios monetários, negócios bancários; […] gestão de fluxos bancários e monetários por via eletrónica; […] emissão e serviços de cartões de pré-pagamento, cartões de pagamento, cartões de crédito, de levantamento […]; serviços de pagamento eletrónicos […]; serviços de transações financeiras destinadas a detentores de cartões através de caixas automáticos; serviços de autenticação e verificação […]; serviços de informações financeiras através de todos os meios de telecomunicações […]»

8 Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.o, n.º 1, alínea b), e no artigo 8.o, n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009.

9 Em 4 de outubro de 2016, a Divisão de Oposição acolheu a oposição por existência de risco de confusão na aceção do artigo 8.o, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Aquela divisão não examinou o fundamento baseado no artigo 8.o, n.º 5, deste regulamento.

10 A CCB interpôs recurso dessa decisão, ao qual foi negado provimento pela decisão controvertida.

11 Nessa decisão, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou que o público pertinente era composto parcialmente por profissionais e parcialmente por consumidores finais ou pelo grande público, com um nível de atenção elevado.

12 No que diz respeito ao território pertinente para a apreciação do risco de confusão, a referida Câmara de Recurso afirmou que o mesmo abrange toda a União, tendo também relembrado que a constatação da existência de um risco de confusão numa parte da União é suficiente para recusar o registo da marca requerida.

13 Considerou que, em resultado da utilização da marca anterior, o público francês pertinente identificava a mesma no sentido de que se referia aos cartões «CB». Segundo a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, na Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO de 27 de agosto de 2014,no processo R 944/2013-4, relativa a um processo de oposição entre o Groupement des cartes bancaires e a CCB a respeito do sinal nominativo CCB, cujo registo como marca da União Europeia era pedido, já tinha sido demonstrado que a marca nominativa CB gozava de prestígio em França para serviços pertencentes à classe 36 na aceção do Acordo de Nice. Os elementos de prova apresentados pelo Groupement des cartes bancaires no presente processo corroborariam a manutenção desse prestígio.

14 No que respeita à comparação dos sinais em conflito, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, tendo em conta o prestígio da marca anterior em França, considerou que, apesar do seu caráter muito estilizado, esta marca é apreendida como o grupo de letras «CB». Quanto à marca pedida, o respetivo elemento figurativo seria meramente acessório do elemento dominante, constituído pelo grupo de letras «CCB».

15 Por conseguinte, existe uma certa semelhança visual entre os sinais em conflito. Além disso, no plano fonético, o grau de semelhança desses sinais seria superior à média. Em contrapartida, ao nível conceptual, não seria possível proceder a uma comparação.

16 A Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou que, tendo em conta a identidade dos serviços designados pelos sinais em conflito, a semelhança desses mesmos sinais e o prestígio da marca anterior em França, as diferenças entre os sinais em conflito e o nível de atenção superior à média do público pertinente não eram suficientes para afastar o risco de confusão.

17 Acrescentou que o facto de certos serviços da CCB designados pela marca requerida não serem regularmente utilizados pelos consumidores aumentava a possibilidade de esses consumidores, mesmo os que tinham um elevado nível de atenção, poderem ser induzidos em erro pela sua memória inexata da configuração dos sinais em conflito.

18 Por todas estas razões, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO considerou que, em França, havia um risco de confusão e que, consequentemente, a Divisão de Oposição daquele Instituto tinha acertadamente decidido acolher a oposição.

Tramitação do processo no Tribunal Geral e acórdão recorrido

19 A CCB interpôs recurso no Tribunal Geral em 27 de setembro de 2017.

20 Apresentou, nomeadamente, um fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Com esse fundamento, a CCB contestou a apreciação do caráter distintivo da marca anterior, a apreciação da semelhança dos sinais em conflito e a apreciação global da existência de um risco de confusão levadas a cabo pela Primeira Câmara de Recurso do EUIPO.

21 No que respeita ao caráter distintivo da marca anterior, a CCB criticou a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO por não ter identificado devidamente os serviços relativamente aos quais considerava que essa marca gozava de prestígio. Segundo a CCB, as provas apresentadas pelo Groupement des cartes bancaires não permitiam demonstrar o prestígio da referida marca relativamente a todos os serviços por ela abrangidos.

22 No que respeita à apreciação da semelhança dos sinais em conflito, a CCB alegou, em especial, que, nessa apreciação, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO tinha errado ao ter em conta o prestígio da marca anterior. Na decisão controvertida, esta marca foi analisada como se se tratasse de uma marca nominativa. De igual modo, o sinal cujo registo como marca é pedido foi analisado com base no seu elemento nominativo, sem que o seu elemento figurativo tivesse sido tido em conta.

23 O Tribunal Geral negou provimento ao recurso.

Pedidos das partes no presente recurso

24 A CCB pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— anular o acórdão recorrido;

— julgar o processo ou, a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal Geral; e

— condenar o EUIPO e qualquer parte interveniente a suportar as suas próprias despesas, bem como as efetuadas pela CCB no âmbito do presente processo e no processo em primeira instância.

25 O EUIPO pede ao Tribunal de Justiça que se digne:

— negar provimento ao recurso, e

— condenar a CCB nas despesas.

Quanto ao presente recurso

Argumentos das partes

26 A CCB invoca três fundamentos de recurso.

27 Com o seu primeiro fundamento, a recorrente acusa o Tribunal Geral de ter cometido erros de direito na sua apreciação da existência de um risco de confusão e de, assim, ter violado o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009.

28 Este fundamento comporta quatro partes.

29 Em primeiro lugar, segundo a recorrente, na etapa da sua análise que consistiu em apreciar a semelhança dos sinais em conflito, o Tribunal Geral cometeu um erro de direito ao tomar em consideração o prestígio da marca anterior e ao tomar novamente em consideração esse prestígio na apreciação global do risco de confusão. Assim, a recorrente considera que o Tribunal Geral tomou em consideração o caráter distintivo da marca anterior por duas vezes.

30 A CCB sublinha que a apreciação da semelhança dos sinais em conflito corresponde a uma análise autónoma. Só no âmbito da apreciação global do risco de confusão é que o grau de caráter distintivo da marca anterior desempenha um papel, tal como o grau de semelhança dos sinais em conflito e o grau de semelhança dos produtos ou dos serviços em causa.

31 Em segundo lugar, o Tribunal Geral não teve em conta o caráter figurativo dos sinais em causa. Na opinião da recorrente, o Tribunal Geral analisou estes sinais como se se tratasse de sinais nominativos, ignorando assim a jurisprudência relativa ao artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, segundo a qual a apreciação da semelhança dos sinais em conflito deve basear-se na impressão gerada por esses sinais no seu conjunto, o que inclui evidentemente os seus elementos figurativos.

32 Ao não tomar em consideração o caráter figurativo dos sinais em conflito, o Tribunal Geral procedeu, além disso, a uma ponderação errada da comparação visual e fonética desses sinais. Uma vez que os sinais em questão incluem os logótipos das respetivas empresas e que um logótipo é por natureza concebido para servir de referência visual, o Tribunal devia ter atribuído uma importância acrescida à comparação visual. O Tribunal Geral sobrestimou a importância da comparação fonética.

33 Em terceiro lugar, o Tribunal Geral cometeu um erro na determinação dos serviços em relação aos quais considerava que a marca anterior gozava de prestígio e possuía, por conseguinte, um elevado grau de caráter distintivo. A conclusão do Tribunal Geral segundo a qual o elevado caráter distintivo da marca anterior abrange os «negócios financeiros, negócios monetários e negócios bancários» não é sustentada por provas e também não é fundamentada. O Tribunal Geral baseou essa constatação no prestígio da marca anterior, apesar de o mesmo só ter sido demonstrado para um número limitado de serviços designados pela marca em causa. Por outro lado, o Tribunal Geral não declarou inequivocamente que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO não se devia ter baseado na Decisão da Quarta Câmara de Recurso desse Instituto no processo R 944/2013-4, que tinha por objeto as marcas nominativas das empresas em causa e que, portanto, tinha um objeto diferente daquele que é o do presente processo.

34 Em quarto lugar, o Tribunal Geral não procedeu a uma apreciação global da existência de um risco de confusão.

35 Com efeito, não foram levados em consideração vários fatores pertinentes. Assim, o facto de o nível de atenção do público pertinente ser elevado deveria, segundo a CCB, ter sido integrado na apreciação global da existência de um risco de confusão, uma vez que tal circunstância torna menos provável que o público tenha uma recordação imperfeita dos sinais em conflito e seja levado a confundir a origem dos serviços designados pela marca pedida com a dos serviços designados pela marca anterior. Ora, em vez de tomar em consideração este facto, o Tribunal Geral baseou-se numa consideração geral segundo a qual o público pertinente tem uma recordação imperfeita dos sinais em conflito.

36 O segundo fundamento assenta na violação do artigo 36.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, relativo à exigência de fundamentação dos acórdãos, aplicável ao Tribunal Geral por força do artigo 53.º, primeiro parágrafo, desse Estatuto.

37 Em especial, o Tribunal Geral não fundamentou a sua conclusão de que a marca anterior gozava de prestígio e possuía assim um caráter distintivo elevado relativamente aos negócios financeiros, aos negócios monetários e aos negócios bancários. O Tribunal Geral não forneceu nenhuma explicação quanto à questão de saber de que modo as provas de utilização da marca anterior, que se referiam especificamente aos cartões de pagamento, podiam justificar uma conclusão tão geral.

38 Através do seu terceiro fundamento, invocado a título subsidiário, a CCB imputa ao Tribunal Geral uma desvirtuação dos factos e dos elementos de prova, em primeiro lugar, por ter ignorado o caráter figurativo dos sinais em conflito, em segundo lugar, por se ter baseado na Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO no processo R 944/2013-4 e, em terceiro lugar, por ter reconhecido à marca anterior um elevado grau de caráter distintivo para os serviços financeiros, monetários e bancários.

39 Segundo o EUIPO, deve ser negado provimento ao recurso da decisão do Tribunal Geral.

40 Quanto à primeira parte do primeiro fundamento, observa que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO e o Tribunal Geral examinaram a representação gráfica da marca anterior e consideraram validamente que, não obstante a estilização desta marca, o público pertinente em França a apreende como o acrónimo «CB».

41 Segundo o EUIPO, a referência ao prestígio da marca anterior no âmbito da apreciação da semelhança dos sinais em conflito só foi feita a título exaustivo. Mesmo que esse prestígio tivesse sido completamente ignorado no âmbito dessa apreciação, a consideração relativa à perceção da marca anterior pelo público pertinente seria sempre a indicada pelo Tribunal Geral.

42 O EUIPO considera, por outro lado, que a Câmara de Recurso e o Tribunal Geral podiam ter em conta o referido prestígio. Observa que a apreciação da semelhança dos sinais em conflito não pode ser efetuada apenas com base na representação gráfica desses sinais. Com efeito, resulta da jurisprudência que a comparação dos referidos sinais se deve basear na perceção do público. Por conseguinte, qualquer elemento suscetível de influenciar essa perceção, como o prestígio da marca anterior, é pertinente para efeitos dessa comparação.

43 No que respeita à segunda parte do primeiro fundamento, o EUIPO alega que a maior parte dos argumentos da CCB a respeito da comparação dos sinais em conflito têm por objeto os factos e, por conseguinte, são inadmissíveis.

44 Observa, por outro lado, que o Tribunal Geral teve razão ao concluir que a estilização da marca anterior não é suficientemente marcante para impedir o público pertinente de concentrar a sua atenção nas letras «CB». É portanto sem razão que a CCB critica o Tribunal Geral por ter analisado os sinais em conflito como se se tratassem de sinais nominativos.

45 Segundo o EUIPO, a terceira parte do primeiro fundamento deve ser julgada inadmissível por dizer respeito aos factos.

46 De qualquer modo, os argumentos apresentados pela CCB no que respeita a esta parte do fundamento são improcedentes.

47 No que respeita, em especial, aos serviços tidos em conta, o EUIPO considera que não é necessário demonstrar a existência de um elevado caráter distintivo relativamente a todos os elementos específicos de uma ampla categoria de produtos ou de serviços que a marca em causa designa.

48 No que respeita à quarta parte do primeiro fundamento, o EUIPO alega que o facto de o público pertinente ter um elevado nível de atenção não exclui que esse mesmo público tenha uma recordação imperfeita dos sinais em conflito.

49 Segundo o EUIPO o segundo fundamento também deve ser julgado improcedente.

50 O Tribunal Geral esclareceu devidamente a improcedência dos argumentos da CCB nos termos dos quais não tinha sido demonstrado que a marca anterior gozava de um elevado caráter distintivo relativamente aos negócios financeiros, monetários e bancários.

51 Com efeito, o Tribunal Geral afirmou que a constatação da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO no sentido da existência de um elevado caráter distintivo da marca anterior estava suficientemente alicerçada nos elementos de prova apresentados no caso em apreço. Daqui decorre que não havia nomeadamente que apreciar a questão de saber se a Primeira Câmara de Recurso tinha razão ao referir-se à Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO no processo R 944/2013-4. Com efeito essa apreciação não é suscetível de afetar a constatação da existência do elevado caráter distintivo da marca anterior.

52 Por último, no que respeita ao terceiro fundamento, o EUIPO considera que a CCB não indicou precisamente os factos e os elementos de prova que foram desvirtuados pelo Tribunal Geral e também não indicou as passagens específicas do acórdão recorrido das quais tal desvirtuação resultaria manifestamente.

53 O EUIPO entende que, de qualquer modo, este fundamento é improcedente. Contrariamente ao que afirma a CCB, o Tribunal Geral não ignorou o caráter figurativo dos sinais em conflito, tendo-se referido à Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO no processo R 944/2013-4 apenas a título exaustivo, sendo que considerou corretamente que a marca anterior tem um elevado caráter distintivo para todos os serviços em causa.

Apreciação do Tribunal de Justiça

54 Em caso de oposição baseada numa marca anterior individual, o risco de confusão, na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, deve ser entendido como o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços visados por essa marca e os visados pela marca pedida provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. A existência desse risco deve ser apreciada globalmente, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso concreto (Acórdão de 5 de março de 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, n.ºs 63 e 67 e jurisprudência referida).

55 Entre esse fatores figuram, nomeadamente, o grau de semelhança entre os sinais em conflito e entre os produtos ou serviços designados em questão, bem como a intensidade do prestígio e o grau de caráter distintivo, intrínseco ou adquirido pelo uso, da marca anterior (Acórdãos de 24 de março de 2011, Ferrero/IHMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, n.º 64; e de 4 de março de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, n.º 57).

56 No que respeita à primeira parte do primeiro fundamento, no contexto da qual a CCB acusa o Tribunal Geral de ter erradamente integrado o prestígio e, por conseguinte, o caráter distintivo da marca anterior, na sua apreciação da semelhança dos sinais em conflito, há que recordar que a apreciação da semelhança dos sinais em conflito consiste numa comparação visual, fonética e conceptual baseada na impressão de conjunto que, tendo em conta as suas qualidades intrínsecas, esses sinais deixam na memória do público pertinente (Acórdão de 4 de março de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, n.º 71 e jurisprudência referida), ao passo que o caráter distintivo da marca anterior diz respeito à aptidão dessa marca para identificar os produtos ou os serviços para os quais foi registada como sendo provenientes de uma determinada empresa e, por conseguinte, para distinguir esses produtos ou serviços dos das outras empresas (v., no que diz respeito ao caráter distintivo de marcas da União Europeia, Acórdão de 13 de setembro de 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, n.º 31 e jurisprudência referida).

57 Importa recordar, mais especificamente, que uma marca goza de prestígio quando é conhecida, numa parte substancial do território pertinente, por uma parte significativa do público interessado nos produtos ou serviços designados. A este respeito, há que ter em conta, nomeadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração da sua utilização, bem como a importância dos investimentos efetuados pela empresa para a promover (Acórdão de 28 de junho de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, n.ºs 55 e 56 e jurisprudência referida).

58 Por conseguinte, contrariamente ao fator semelhança dos sinais em conflito, os fatores prestígio e caráter distintivo da marca anterior não implicam uma comparação entre vários sinais, mas apenas dizem respeito a um único sinal, concretamente, o sinal que o oponente registou como marca. Uma vez que estes dois fatores têm um alcance fundamentalmente diferente, a análise de um deles não permite tirar conclusões a respeito do outro. Mesmo que a marca anterior tenha um elevado caráter distintivo devido ao seu prestígio, esta circunstância não permite determinar se e, em caso afirmativo, em que grau, essa marca é visual, fonética e conceptualmente semelhante à marca pedida.

59 Por conseguinte, é juridicamente errado avaliar a semelhança dos sinais em conflito em função do prestígio da marca anterior.

60 No caso concreto, na parte dos fundamentos do acórdão recorrido relativos à semelhança dos sinais em conflito, o Tribunal Geral considerou, nos n.os 52 e 53 deste acórdão, que o prestígio e o elevado caráter distintivo de uma marca podem ser pertinentes para identificar o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca em causa. No n.º 54 do referido acórdão, o Tribunal Geral deduziu daí que, atendendo ao prestígio da marca anterior, a Câmara de Recurso tinha razão ao considerar que o público pertinente percecionaria esta marca como sendo o elemento nominativo constituído pela sigla CB. O Tribunal Geral concluiu, no n.º 58 do mesmo acórdão, que esta Câmara de Recurso teve razão ao ter principalmente em conta esta componente da marca anterior quando procedeu à comparação dos sinais em conflito.

61 A este respeito cumpre salientar que, embora a identificação do elemento dominante de um sinal se possa revelar pertinente para proceder à comparação dos sinais em conflito (Acórdão de 22 de outubro de 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, n.º 37 e jurisprudência referida), daí não resulta que o prestígio e o grau do caráter distintivo desse sinal, relativos aos referido sinal no seu todo, permitam determinar qual das componentes do referido sinal é dominante na perceção do público pertinente.

62 Pelo contrário, o Regulamento n.º 207/2009 não pode ser entendido no sentido de que o prestígio ou o elevado caráter distintivo de uma marca pode conduzir à conclusão de que um dos elementos que a compõem é dominante em relação a outro dos seus elementos, para efeitos de apreciação da semelhança de sinais em conflito.

63 No n.º 52 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral afirmou que o prestígio da marca anterior «pode influenciar a perceção das relações entre os diferentes elementos» dessa marca. Ora, o prestígio de uma marca nominativa fortemente estilizada, como a marca anterior em causa, baseia-se precisamente num conhecimento, por uma parte significativa do público pertinente, de todos os elementos, tanto nominativos como figurativos, que compõem essa marca.

64 Daqui resulta que, ao considerar que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO podia deduzir do prestígio e do elevado caráter distintivo da marca anterior que esta seria entendida como sendo o elemento nominativo CB, que esse elemento nominativo era, portanto, dominante e que, por sua vez, devia dominar a avaliação da semelhança dos sinais em conflito, o Tribunal Geral cometeu o erro de direito descrito no n.º 59 do presente acórdão. A primeira parte do primeiro fundamento é, por conseguinte, procedente.

65 Uma vez que o prestígio e o caráter distintivo da marca anterior foram, por outro lado, examinados nos n.os 38 a 48 do acórdão recorrido e depois integrados, no n.º 67 desse acórdão, na apreciação global da existência de um risco de confusão, importa ainda determinar se essa parte da apreciação efetuada pelo Tribunal Geral é, como afirma a CCB no seu segundo fundamento, desprovida de fundamentação suficiente.

66 Mais especificamente, a CCB acusa o Tribunal Geral de, em resposta aos seus argumentos resumidos no n.º 21 do presente acórdão, ter declarado, sem acrescentar a esta conclusão uma fundamentação suficiente, que a marca anterior gozava de prestígio e possuía assim um elevado caráter distintivo, de modo geral, para os serviços relativos aos «negócios financeiros, aos negócios monetários e aos negócios bancários».

67 Segundo jurisprudência constante, a fundamentação de um acórdão do Tribunal Geral deve revelar de forma clara e inequívoca o raciocínio do Tribunal Geral, de modo a permitir aos interessados conhecerem as razões da decisão tomada e ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização jurisdicional (Acórdão de 1 de dezembro de 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, não publicado,

EU:C:2016:918, n.º 24 e jurisprudência referida). A questão de saber se a fundamentação de um acórdão do Tribunal Geral é contraditória ou insuficiente é uma questão de direito que pode ser invocada em sede de recurso (Acórdão de 4 de março de 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, n.º 25 e jurisprudência referida).

68 Nos n.os 39 a 41 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral expôs de forma amplamente fundamentada que a apreciação contida na decisão controvertida a respeito do prestígio da marca anterior podia ser equiparada a uma constatação, pela Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, da existência de um elevado caráter distintivo dessa marca.

69 Em seguida, declarou claramente, no n.º 44 desse acórdão, que, embora a CCB não contestasse o prestígio da marca anterior para certos serviços, alegava que esse prestígio não podia ser demonstrado relativamente a todos os serviços designados por essa marca. O Tribunal Geral considerou, no n.º 45 do referido acórdão, que, para responder a esta argumentação da CCB havia que examinar se se justificava a apreciação essencialmente contida na decisão controvertida, segundo a qual a marca anterior gozava de prestígio para a categoria geral dos serviços relativos «aos negócios financeiros, aos negócios monetários e aos negócios bancários».

70 No n.º 46 do mesmo acórdão, o Tribunal Geral considerou que essa apreciação era devidamente justificada pelos n.os 22 a 24 da decisão controvertida, uma vez que os dados constantes desses números demonstravam a importância e o prestígio da marca anterior no sistema de pagamentos francês e na realização das transações por cartão bancário em França.

71 A este respeito, não se pode deixar de observar que a CCB alega, com razão, que é certo que a importância e o prestígio da marca anterior no sistema de transações com cartão bancário permitem compreender por que razão o Tribunal Geral considerou que esta marca tem um caráter distintivo elevado para os serviços relativos aos pagamentos por cartão bancário, mas não explicam minimamente por que razão a marca anterior tem, de modo geral, um elevado caráter distintivo no domínio dos serviços financeiros, monetários e bancários.

72 Neste contexto, importa recordar que o caráter distintivo de uma marca deve ser apreciado em função dos produtos ou dos serviços visados por esta e da presumível perceção dos meios interessados. Daqui resulta que o grau desse caráter distintivo deve ser determinado com base, nomeadamente, na quota de mercado detida pela marca em causa, na intensidade, no âmbito geográfico e na duração do uso dessa marca, bem como com base na proporção dos meios interessados que identificam os produtos ou os serviços como sendo provenientes de uma empresa determinada graças à referida marca (Acórdãos de 22 de junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, n.os 22 e 23; e de 19 de junho de 2014, Oberbank e o., C-217/13 e C-218/13, EU:C:2014:2012, n.os 39 e 41).

73 O n.º 46 do acórdão recorrido refere-se a esses elementos, mas estes dizem respeito à quota de mercado detida pela marca anterior e à intensidade da sua utilização em França no que respeita, especificamente, aos serviços que permitem realizar transações com cartão bancário.

74 Como o próprio Tribunal Geral declarou no n.º 45 do acórdão recorrido, para determinar se existe risco de confusão no espírito do público, havia que examinar o caráter distintivo da marca anterior para os serviços relativos aos «negócios financeiros», «aos negócios monetários» e «aos negócios bancários», uma vez que estes serviços fazem parte dos serviços designados pela marca anterior e são, no essencial, idênticos aos visados pela marca pedida.

75 Ora, em seguida, o Tribunal Geral não procedeu a essa análise. No n.º 46 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral limitou-se a fazer referência ao prestígio de que goza a marca anterior na subcategoria precisa dos serviços que permitem realizar transações com cartão bancário. Por outro lado, no n.º 47

desse acórdão, limitou-se a não acolher o argumento da CCB relativo à tomada em consideração, na decisão controvertida, da Decisão da Quarta Câmara de Recurso do EUIPO no processo R 944/2013-4.

76 Verifica-se, assim, que o acórdão recorrido não contém uma apreciação do prestígio e do caráter distintivo da marca anterior devidamente efetuada em função dos serviços designados por essa marca relativamente aos «negócios financeiros», «aos negócios monetários» e «aos negócios bancários», sendo, no entanto, que, como resulta do n.º 45 do acórdão recorrido, era em função deste espetro mais amplo de serviços designados pela referida marca que havia que apreciar a existência de um risco de que o público pudesse erradamente crer que os serviços oferecidos pela CCB sob a marca requerida provinham do Groupement des cartes bancaires ou de uma empresa a ele ligada.

77 Daqui decorre que a conclusão do Tribunal Geral no n.º 48 do acórdão recorrido de que o caráter distintivo da marca anterior foi corretamente apreciado na decisão controvertida está insuficientemente fundamentada. Este vício de fundamentação afeta igualmente a apreciação global da existência de um risco de confusão levada a cabo pelo Tribunal Geral no n.º 67 do acórdão recorrido, uma vez que esse mesmo n.º 67 menciona, em especial, o referido n.º 48. Nestas condições, o segundo fundamento deve ser julgado procedente.

78 Tendo em conta o erro de direito verificado no contexto da apreciação da primeira parte do primeiro fundamento e a falta de fundamentação verificada no contexto da apreciação do segundo fundamento, o acórdão recorrido deve ser anulado, sem que seja necessário examinar a segunda e a quarta parte do primeiro fundamento ou o terceiro fundamento.

Quanto ao recurso no Tribunal Geral

79 Resulta do artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia que, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se este estiver em condições de ser julgado.

80 No presente caso, o Tribunal de Justiça dispõe dos elementos necessários para se pronunciar sobre o recurso.

81 Como recordado nos n.ºs 55 e 72 do presente acórdão, o caráter distintivo da marca anterior é um fator pertinente para a apreciação global da existência de um risco de confusão e deve ser determinado em função dos produtos ou dos serviços visados pela marca em causa e da perceção presumida dos meios interessados.

82 Quanto a este fator, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO limitou-se, nos n.ºs 22 a 25 da decisão controvertida, a declarar que a marca anterior em França gozava de prestígio no setor dos serviços que permitem realizar transações com cartão bancário. Não obstante o alcance claramente mais amplo dos serviços designados pela marca anterior, a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO não examinou o caráter distintivo dessa marca tendo em conta, de uma maneira mais geral, os serviços por ela designados.

83 Por outro lado, resulta do n.º 30 da decisão controvertida que a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO se baseou no prestígio da marca anterior para apreciar a semelhança dos sinais em conflito. Pelas razões expostas nos n.ºs 58 e 59 do presente acórdão, tal abordagem é errada.

84 Daqui resulta que a argumentação da CCB apresentada no Tribunal Geral, no âmbito do seu fundamento relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, segundo a qual a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO apreciou erradamente a semelhança dos sinais em

conflito e não identificou devidamente os serviços em relação aos quais o caráter distintivo da marca anterior devia ser examinado, é procedente. Consequentemente, e dado que este fundamento deve ser acolhido, há que anular a decisão controvertida.

Quanto às despesas

85 Nos termos do artigo 184.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça, se o recurso for julgado procedente e o Tribunal de Justiça decidir definitivamente o litígio, decidirá igualmente sobre as despesas.

86 Em conformidade com o artigo 138.º, n.º 1, deste regulamento, aplicável aos processos de recursos de decisões do Tribunal Geral por força do disposto no seu artigo 184.º, n.º 1, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.

87 Por outro lado, nos termos do artigo 184.º, n.º 4, do Regulamento de Processo, um interveniente em primeira instância, quando não tenha ele próprio interposto o recurso da decisão do Tribunal Geral, só pode ser condenado nas despesas do processo de recurso se tiver participado na fase escrita ou oral do processo no Tribunal de Justiça.

88 No caso em apreço, o Groupement des cartes bancaires, que era interveniente em primeira instância, apresentou na Secretaria do Tribunal de Justiça uma tréplica para responder, simultaneamente, ao recurso e à réplica da CCB. Todavia, esta tréplica, que não foi precedida de uma resposta por parte do Groupement des cartes bancaires, foi, em conformidade com o artigo 175.º do Regulamento de Processo, segundo o qual a tréplica tem por objeto completar a resposta, qualificada de documento não previsto por este regulamento não tendo, por conseguinte, sido junta aos autos.

89 Embora se deva, assim, considerar que o Groupement des cartes bancaires não participou no processo no Tribunal de Justiça e não pode, portanto, ser condenado nas despesas do presente recurso, há, em contrapartida, que decidir, relativamente a esta parte, sobre as despesas efetuadas em primeira instância. Com efeito, quando o Tribunal de Justiça decide definitivamente o litígio, pronunciando-se sobre o recurso, incumbe-lhe decidir igualmente sobre as despesas efetuadas em primeira instância.

90 Tendo a CCB obtido vencimento, quer no quadro do recurso de decisão do Tribunal Geral quer no quadro do recurso, e uma vez que pediu a condenação do EUIPO e do Groupement des cartes bancaires nas despesas, importa, à luz do acima exposto, condenar o EUIPO a pagar, além das suas próprias despesas tanto no âmbito do presente recurso como no processo em primeira instância, a totalidade das despesas efetuadas pela CCB no âmbito do presente recurso e metade das despesas efetuadas por esta no âmbito do processo em primeira instância. O Groupement des cartes bancaires suportará as suas próprias despesas e metade das despesas efetuadas pela CCB no âmbito do processo em primeira instância.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Décima Secção) decide:

1) **O Acórdão do Tribunal Geral da União Europeu de 6 de dezembro de 2018, China Construction Bank/EUIPO — Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), é anulado.**

2) **A Decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 14 de junho de 2017 (processo R 2265/2016-1) é anulada.**

3) **O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suporta, além das suas próprias despesas, as despesas efetuadas pela China Construction Bank Corp. no contexto do presente recurso e metade das despesas efetuadas por esta no âmbito do processo em primeira instância.**

4) **O Groupement des cartes bancaires suporta, além das suas próprias despesas, metade das despesas efetuadas pela China Construction Bank Corp. no âmbito do processo em primeira instância.**

Assinaturas