Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

11. juni 2020 *

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – indsigelse – artikel 8, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling – vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn – vurdering af det ældre varemærkes fornødne særpræg«

I sag C-115/19 P,

angående en appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 14. februar 2019,

China Construction Bank Corp., Beijing (Kina), ved solicitors A. Carboni og J. Gibbs,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved J. Ivanauskas og D. Botis, som befuldmægtigede,

sagsøgt i første instans,

Groupement des cartes bancaires, Paris (Frankrig), ved avocate C. Herissay-Ducamp,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, I. Jarukaitis, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer) og C. Lycourgos,

generaladvokat: G. Hogan,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

* Processprog: engelsk.

Dom

1 Med sit appelskrift har China Construction Bank Corp (herefter »CCB«) nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 6. december 2018, China Construction Bank mod EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, herefter »den appellerede dom«, EU:T:2018:879), hvorved Retten frifandt EUIPO i det søgsmål, som selskabet havde anlagt med påstand om annullation af afgørelse truffet 14. juni 2017 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2265/2016-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Groupement des cartes bancaires og CCB (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Denne forordning er efterfølgende med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i tvisten skal denne appel imidlertid behandles på grundlag af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009.

3 Artikel 8 i forordning nr. 207/2009 bestemte:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[…]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

[…]

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke […] rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre [EU]-varemærke, er tale om et i [Unionen] velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

Tvistens baggrund og den omtvistede afgørelse

4 Den 14. oktober 2014 indgav CCB en ansøgning til EUIPO om registrering af følgende tegn som EU-varemærke.



5 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 36 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse: »bankvirksomhed; økonomiske vurderinger [forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom]; tjenesteydelser inden for finansiering; betalingskorttjenesteydelser; deponering af værdigenstande; antikvitetsvurdering; mæglervirksomhed; garantiordninger; båndlæggelse under kuratel«.

6 Den 7. maj 2015 rejste Groupement des cartes bancaires indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle de i foregående præmis nævnte tjenesteydelser. Indsigelsen var baseret på ældre rettigheder, herunder følgende EU-varemærke, der var blevet registreret den 12. november 1999.



7 Varemærket var bl.a. blevet registreret for tjenesteydelser i klasse 36 svarende til følgende beskrivelse: »forsikringsvirksomhed og finansiel virksomhed, nemlig forsikringsvirksomhed, pengevekslingsbureauer; udstedelse af rejsechecks og akkreditiver; finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, bankvirksomhed; […] elektronisk styring af bankstrømme og monetære strømme; […] udstedelse af og tjenesteydelser vedrørende forudbetalte kort, betalingskort, kreditkort, hævekort […] elektronisk betalingsservice; […] finansielle transaktioner beregnet til kortholdere, formidlet via pengeautomater; autentificering og verificering […]; finansiel information via telekommunikation af enhver art […]«.

8 De registreringshindringer, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er anført i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

9 Den 4. oktober 2016 gav indsigelsesafdelingen ved EUIPO medhold i indsigelsen med den begrundelse, at der bestod en risiko for forveksling som omhandlet artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Den foretog ikke en undersøgelse af registreringshindringen i forordningens artikel 8, stk. 5.

10 CCB indgav klage, som blev afslået ved den omtvistede afgørelse.

11 I afgørelsen fandt Første Appelkammer ved EUIPO, at den relevante kundekreds består dels af erhvervsdrivende, dels af endelige forbrugere eller den brede offentlighed, som har et højt opmærksomhedsniveau.

12 Hvad angår det relevante geografiske område ved vurderingen af risikoen for forveksling fastslog appelkammeret, at dette var hele EU's område, idet det samtidigt anførte, at konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling i en del af EU, er tilstrækkelig til at afslå registreringen af det ansøgte varemærke.

13 Appelkammeret fastslog dernæst, at som følge af brugen af det ældre varemærke identificerer den relevante franske kundekreds dette varemærke som kortene »CB«. Det var allerede blevet fastslået i en afgørelse truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO af 27. august 2014 i sag R 944/2013-4 vedrørende en indsigelsessag mellem Groupement des cartes bancaires og CCB vedrørende ordmærket CCB, som der var blevet ansøgt om EU-varemærke for, at ordmærket CB havde et renommé i Frankrig for tjenesteydelser, der henhører under klasse 36 som omhandlet i Nice-arrangementet. De beviser, der blev fremlagt af Groupement des cartes bancaires i denne sag, understøttede, at dette renommé fortsat består.

14 Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn fandt Første Appelkammer ved EUIPO, idet det tog hensyn til det ældre varemærkes renommé i Frankrig, at dette varemærke på trods af dets meget stiliserede karakter, blev opfattet som gruppen af store bogstaver »CB«. Hvad angår det ansøgte varemærke, var den figurative bestanddel underordnet i forhold til det dominerende element, som blev udgjort af gruppen af bogstaverne »CCB«.

15 Der forelå derfor en vis visuel lighed mellem de omtvistede tegn. Endvidere havde disse tegn på det fonetiske plan en mere end gennemsnitlig grad af lighed. Derimod var det ikke var muligt at foretage en sammenligning på det begrebsmæssige plan.

16 Første Appelkammer ved EUIPO fandt, at henset til, at de tjenesteydelser der var omfattet af de omtvistede tegn, var identiske, til tegnenes lighed og til det ældre varemærkes renommé i Frankrig, er forskellene mellem tegnene og det højere end gennemsnitlige opmærksomhedsniveau hos den relevante kundekreds ikke tilstrækkeligt til at udelukke risiko for forveksling.

17 Appelkammeret tilføjede, at den omstændighed, at visse af CCB's tjenesteydelser, der var omfattet af ansøgningen om varemærket, ikke regelmæssigt blev anvendt af forbrugerne, forøgede muligheden for, at disse forbrugere, selv de, som havde et højt opmærksomhedsniveau, blev vildledt af deres upræcise erindring af de omtvistede tegns udformning.

18 Af alle disse grunde fandt Første Appelkammer ved EUIPO, at der foreligger en risiko for forveksling i Frankrig, og at det derfor var med rette, at kontorets indsigelsesafdeling tog indsigelsen til følge.

Sagen for Retten og den anfægtede dom

19 Den 27. september 2017 anlagde CCB et søgsmål ved Retten.

20 Selskabet fremsatte bl.a. et anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Med dette anbringende anfægtede CCB bedømmelsen af det ældre varemærkes fornødne særpræg foretaget af Første Appelkammer ved EUIPO, dets bedømmelse af de omtvistede tegns lighed og dets helhedsbedømmelse af risikoen for forveksling.

21 Hvad angår spørgsmålet om det ældre varemærkes fornødne særpræg foreholdt CCB Første Appelkammer ved EUIPO, at det ikke havde identificeret de tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det fandt, at varemærket havde et renommé. Ifølge CCB kunne de beviser, der blev fremlagt af Groupement des cartes bancaires, ikke godtgøre dette renommé for alle de tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke.

22 Hvad angår bedømmelsen af ligheden af de omtvistede tegn gjorde CCB særligt gældende, at Første Appelkammer ved EUIPO i forbindelse med denne bedømmelse med urette tog hensyn til det ældre varemærkes renommé. Dette varemærke blev i den omtvistede afgørelse analyseret som om, der var tale om et ordmærke. Tilsvarende blev det tegn, hvorom der blev ansøgt om varemærkeregistrering, analyseret på grundlag af dets ordbestanddel, uden at dets figurative bestanddel blev taget i betragtning.

23 Retten frifandt EUIPO.

Parternes påstande i appelsagen

24 CCB har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom ophæves.

– Der træffes afgørelse i sagen, eller subsidiært hjemvises sagen til Retten.

– EUIPO og enhver indtrådt intervenient tilpligtes at bære deres egne omkostninger og betale CCB's omkostninger i forbindelse med denne sag samt sagen i første instans.

25 EUIPO har nedlagt følgende påstande:

– Appellen forkastes.

– CCB tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

Parternes argumenter

26 CCB har fremsat tre anbringender til støtte for appellen.

27 Med det første anbringende har selskabet foreholdt Retten, at den begik nogle retlige fejl ved sin bedømmelse af, om der forelå risiko for forveksling og således tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

28 Dette anbringende omfatter fire led.

29 Retten begik for det første en retlig fejl ved i forbindelse med det led af dens undersøgelse, der bestod i at bedømme de omtvistede tegns lighed, at tage hensyn til det ældre varemærkes renommé og ved på ny at tage hensyn til dette renommé i forbindelse med helhedsbedømmelsen af risikoen for forveksling. Den foretog således en dobbelt hensyntagen til det ældre varemærkes fornødne særpræg.

30 CCB har fremhævet, at bedømmelsen af, om de omtvistede tegn har lighed, udgør en selvstændig analyse. Det er kun inden for rammerne af helhedsbedømmelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, at det ældre varemærkes grad af særpræg spiller en rolle, i lighed med graden af de omtvistede tegns lighed og graden af de omhandlede varer eller tjenesteydelsers lighed.

31 For det andet så Retten bort fra de omtvistede tegns figurative karakter. Den analyserede tegnene som om, der var tale om ordmærker, og så således bort fra retspraksis om artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvorefter bedømmelsen af ligheden af de omtvistede tegn skal baseres på det indtryk, som tegnene giver i deres helhed, hvilket åbenlyst omfatter deres figurbestanddele.

32 Ved ikke at tage hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter foretog Retten en fejlagtig afvejning af den visuelle sammenligning og den fonetiske sammenligning af disse tegn. Eftersom de omhandlede tegn udgør logoet for de respektive virksomheder, og et logo i kraft af sin karakter tjener som visuelt kendemærke, skulle Retten have tillagt den visuelle sammenligning større betydning. Den overvurderede således betydningen af den fonetiske sammenligning.

33 For det tredje begik Retten nogle fejl i forbindelse med fastlæggelsen af de tjenesteydelser, for hvilke den fastslog, at det ældre varemærke havde et renommé og derfor havde en høj grad af særpræg. Rettens konstatering, hvorefter det ældre varemærkes høje grad af særpræg kan udstrækkes til »finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed«, er hverken understøttet af beviser eller begrundet. Retten støttede denne konstatering på det ældre varemærkes renommé, selv om dette renommé kun var blevet fastslået for en begrænset del af de tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket. Retten undlod endvidere utvetydigt at fastslå, at Første Appelkammer ved EUIPO ikke skulle have støttet sig på afgørelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved dette kontor i sag R 944/2013-4, som vedrørte de omhandlede virksomheders ordmærker og således havde en anden genstand end i nærværende sag.

34 For det fjerde undlod Retten at foretage en helhedsbedømmelse af, om der forelå en risiko for forveksling.

35 Der blev nemlig ikke taget hensyn til en lang række faktorer. Den omstændighed, at den relevante kundekreds har et højt opmærksomhedsniveau, skulle ifølge CCB have været inddraget i helhedsvurderingen af, om der forelå risiko for forveksling, eftersom en sådan omstændighed gør det mindre sandsynligt, at kundekredsen har en ufuldstændig erindring af de omtvistede tegn og vil forveksle oprindelsen for de tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, og oprindelsen for de tjenesteydelser, der er omfattet af det ældre varemærke. I stedet for at tage hensyn til denne omstændighed støttede Retten sig på en generel betragtning om, at den relevante kundekreds har en ufuldstændig erindring af de omtvistede tegn.

36 Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af artikel 36 i statutten for Den Europæiske Domstol vedrørende kravet om begrundelse af domme, som i medfør af denne statuts artikel 53, stk. 1, også finder anvendelse på rettergangsmåden ved Retten.

37 Retten undlod særligt at begrunde sin konstatering af, at det ældre varemærke har et renommé og således har en høj grad af særpræg vedrørende finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed. Den gav ingen begrundelse for, hvorledes beviserne for brug af det ældre varemærke, som specifikt vedrørte betalingskort, kunne begrunde en så generel konklusion.

38 Med det tredje anbringende, som CCB har fremsat subsidiært, foreholdes Retten at have foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder og beviserne for det første ved at undlade at tage hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter, for det andet ved at støtte sig på afgørelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4 og for det tredje ved at tildele det ældre varemærke en høj grad af særpræg for finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed.

39 Ifølge EUIPO skal appellen forkastes.

40 Hvad angår for det første anbringendes første led har EUIPO gjort gældende, at Første Appelkammer ved EUIPO og Retten foretog en undersøgelse af den grafiske gengivelse af det ældre varemærke, og at de gyldigt fastslog, at den relevante kundekreds i Frankrig til trods for varemærkets stilisering opfatter varemærket som forkortelsen »CB«.

41 Henvisningen til det ældre varemærkes renommé i forbindelse med bedømmelsen af de omtvistede tegns lighed blev kun foretaget for fuldstændighedens skyld. Selv såfremt dette renommé overhovedet ikke var blevet inddraget i denne bedømmelse, vil betragtningen vedrørende den relevante kundekreds' opfattelse af det ældre varemærke fortsat være den, som Retten har angivet.

42 EUIPO er endvidere af den opfattelse, at det stod appelkammeret og Retten frit for at tage hensyn til det pågældende renommé. EUIPO har bemærket, at bedømmelsen af de omtvistede tegn ikke kan foretages alene på grundlag af den grafiske gengivelse af disse tegn. Det følger nemlig af retspraksis, at sammenligningen af de pågældende tegn skal støttes på kundekredsens opfattelse. Alle elementer, der kan påvirke denne opfattelse, såsom det ældre varemærkes renommé, er derfor relevant ved denne sammenligning.

43 Hvad angår det første anbringendes andet led har EUIPO gjort gældende, at størstedelen af CCB's argumenter vedrørende sammenligningen af de omtvistede tegn vedrører de faktiske omstændigheder og således skal afvises.

44 EUIPO har endvidere gjort gældende, at Retten med rette kunne konstatere, at stiliseringen af det ældre varemærke ikke er tilstrækkeligt iøjnefaldende til at hindre den relevante kundekreds i at koncentrere sin opmærksomhed om gruppen af bogstaverne »CB«. Det er således med urette, at CCB har foreholdt Retten, at den analyserede de omtvistede tegn, som om der var tale om ordtegn.

45 Det første anbringendes tredje led skal ifølge EUIPO således afvises, eftersom det vedrører de faktiske omstændigheder.

46 De argumenter, som CCB har fremført inden for rammerne af dette led, er under alle omstændigheder ugrundede.

47 Hvad særligt angår de tjenesteydelser, der blev taget i betragtning, er EUIPO af den opfattelse, at det ikke er nødvendigt at godtgøre en høj grad af særpræg i forhold til alle specifikke elementer i en bred kategori af varer eller tjenesteydelser, som det omhandlede varemærke omfatter.

48 Hvad angår det første anbringendes fjerde led har EUIPO gjort gældende, at den relevante kundekreds' høje opmærksomhedsniveau ikke udelukker, at denne kundekreds har en ufuldstændig erindring af de omtvistede tegn.

49 Det andet anbringende skal ifølge EUIPO ligeledes forkastes.

50 Retten gav en behørig forklaring på, hvorfor den forkastede CCB's argumenter om, at det ikke var blevet godtgjort, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg vedrørende finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed.

51 Retten anførte nemlig, at konstateringen foretaget af Første Appelkammer ved EUIPO, hvorefter det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg, var tilstrækkeligt understøttet af de beviser, der var blevet fremlagt i det foreliggende tilfælde. Det følger heraf, at det bl.a. ikke var nødvendigt at undersøge spørgsmålet, om det var med rette, at appelkammeret henviste til afgørelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4. En sådan undersøgelse ville nemlig ikke have kunnet påvirke konstateringen af, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg.

52 Hvad endelig angår det tredje anbringende er EUIPO af den opfattelse, at CCB har undladt at præcisere de faktiske omstændigheder og de beviser, der blev urigtigt gengivet af Retten, og selskabet har heller ikke angivet de specifikke passager i den appellerede dom, hvoraf en urigtig gengivelse fremgår åbenbart.

53 Dette anbringende er under alle omstændigheder ugrundet. I modsætning til det af CCB hævdede undlod Retten ikke at tage hensyn til de omtvistede tegns figurative karakter, henviste kun for fuldstændighedens skyld til afgørelsen truffet af Fjerde Appelkammer ved EUIPO i sag R 944/2013-4 og fastslog med rette, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg for alle de omhandlede tjenesteydelser.

Domstolens bemærkninger

54 I tilfælde af indsigelser støttet på et ældre individuelt varemærke skal en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 forstås som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ældre varemærke, og dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke, hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder. Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en sådan risiko, skal bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde (dom af 5.3.2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi mod EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, præmis 63 og 67 og den deri nævnte retspraksis).

55 Disse faktorer omfatter bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede tegn og mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser og intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dets særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, præmis 64, og af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, præmis 57).

56 Hvad angår det første anbringendes første led, hvormed CCB har foreholdt Retten, at den fejlagtigt tog hensyn til renommeét og følgelig til det ældre varemærkes særpræg ved dens bedømmelse af de omtvistede tegns lighed, bemærkes, at efterprøvelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn består i en visuel, fonetisk eller begrebsmæssig sammenligning, der er baseret på det helhedsindtryk, som disse tegn fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds under hensyn til de omtvistede tegns iboende kvaliteter (dom af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, præmis 71 og den deri nævnte retspraksis), mens det omhandlede ældre varemærkes fornødne særpræg vedrører varemærkets egnethed til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilken de er søgt registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders varer (jf. for så vidt angår EU-varemærkers fornødne særpræg dom af 13.9.2018, Birkenstock Sales mode EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, præmis 31 og den deri nævnte retspraksis).

57 Hvad mere specifikt angår renommeét bemærkes, at et varemærke har et renommé, når det inden for en væsentlig del af det relevante område er kendt af en betydelig del af den kundekreds, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket. I denne forbindelse skal der navnlig tages hensyn til varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (dom af 28.6.2018, EUIPO mod Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, præmis 55 og 56 og den deri nævnte retspraksis).

58 I modsætning til faktoren vedrørende ligheden af de omtvistede tegn indebærer faktoren vedrørende renommeét og det ældre varemærkes fornødne særpræg følgelig ikke en sammenligning af flere tegn, men vedrører kun et enkelt tegn, nemlig det tegn, som indsigeren har fået registreret som varemærke. Eftersom disse to faktorer har en grundlæggende forskellig rækkevidde, gør en undersøgelse af den ene af disse det ikke muligt at drage konklusioner i forhold til den anden. Selv i det tilfælde, at det ældre varemærke har en høj grad af særpræg som følge af dets renommé, gør denne omstændighed det ikke muligt at afgøre, om og, i bekræftende fald, i hvilken grad varemærket visuelt, fonetisk og begrebsmæssigt ligner det ansøgte varemærke.

59 Det er således retligt forkert at foretage en vurdering af ligheden af de omtvistede tegn i forhold til det ældre varemærkes renommé.

60 I det foreliggende tilfælde fastslog Retten i den del af den appellerede doms præmisser, der vedrører de omtvistede tegns lighed, i dommens præmis 52 og 53, at et varemærkes renommé og høje grad af særpræg kan være relevant med henblik på at identificere det dominerende element i det helhedsindtryk, varemærket giver. Retten udledte i dommens præmis 54 deraf, at Første Appelkammer ved EUIPO, henset til det ældre varemærkes renommé, var berettiget til at fastslå, at den relevante kundekreds ville opfatte varemærket som det verbale element, der udgøres af forbogstaverne CB. Den konkluderede i dommens præmis 58 deraf, at det var med rette, at dette appelkammer foretog en sammenligning af de omtvistede tegn ved hovedsageligt at basere sig på denne bestanddel af ældre varemærke.

61 I denne forbindelse bemærkes, at selv om identificeringen af en dominerende bestanddel kan vise at være relevant ved en sammenligning af omtvistede tegn (dom af 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis), følger det ikke heraf, at dette tegns renommé og grad af fornødent særpræg, som vedrører dette i sin helhed, gør det muligt at fastlægge, hvilken bestanddel af det pågældende tegn der er dominerende i henhold til den relevante kundekreds' opfattelse.

62 Forordning nr. 207/2009 kan tværtimod ikke forstås således, at et varemærkes renommé og fornødne særpræg kan føre til konstateringen af, at et af de elementer, det består af, dominerer i forhold til et andet element ved bedømmelsen af de omtvistede tegns lighed.

63 Retten fastslog i den appellerede doms præmis 52, at det ældre varemærkes renommé »vil kunne påvirke opfattelsen af forholdet mellem de forskellige bestanddele« af dette varemærke. Renommeét af et ordmærke, der har en meget stiliseret karakter, som det omhandlede ældre varemærke, er netop baseret på et kendskab hos en betydelig del af den relevante kundekreds til samtlige de bestanddele, såvel verbale som figurative, som varemærket består af.

64 Det følger heraf, at Retten ved at fastslå, at Første Appelkammer ved EUIPO var berettiget til af det ældre varemærkes renommé og høje grad af særpræg at udlede, at dette opfattes som ordbestanddelen CB, at denne ordbestanddel således var dominerende, og at den for sin del skulle have afgørende indflydelse ved vurderingen af de omtvistede tegns lighed, begik den retlige fejl, der er beskrevet i denne doms præmis 59. Det første anbringendes første led skal således tiltrædes.

65 Eftersom det ældre varemærkes renommé og fornødne særpræg endvidere blev undersøgt i den appellerede doms præmis 38-48 og derefter i denne doms præmis 67 indgik i helhedsbedømmelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling, skal det også afgøres, om denne del af Rettens undersøgelse som hævdet af CCB i selskabets andet anbringende ikke er tilstrækkeligt begrundet.

66 CCB har nærmere bestemt foreholdt Retten, at den som svar på selskabets argumenter, som blev sammenfattet i denne doms præmis 21, konstaterede, uden at denne konstatering blev ledsaget af en tilstrækkelig begrundelse, at det ældre varemærke havde et renommé og en høj grad af særpræg generelt for tjenesteydelserne vedrørende »finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed«.

67 Det følger af fast retspraksis, at begrundelsen for Rettens domme klart og utvetydigt skal angive de betragtninger, som Retten har lagt til grund, således at de berørte parter kan få kendskab til grundlaget for den trufne beslutning, og således at Domstolen kan udøve sin prøvelsesret (dom af 1.12.2016, Klement mod EUIPO, C-642/15 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2016:918, præmis 24 og den deri nævnte retspraksis). Spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsen for en dom afsagt af Retten er

selvmodsigende eller utilstrækkelig, er et retsspørgsmål, der som sådan kan rejses under en appelsag (dom af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).

68 I den appellerede doms præmis 39-41 gav Retten en omfattende begrundelse for, at bedømmelsen i den omtvistede afgørelse vedrørende det ældre varemærkes renommé kunne sidestilles med konstateringen fra Første Appelkammer ved EUIPO af, at varemærket havde en høj grad af særpræg.

69 Retten anførte dernæst klart i dommens præmis 44, at CCB, uden at selskabet anfægtede, at det ældre varemærke havde et renommé for visse tjenesteydelser, gjorde gældende, at et sådant renommé ikke kunne fastslås for samtlige de tjenesteydelser, der var omfattet af dette varemærke. Retten fandt i dommens præmis 45, at det med henblik på at besvare denne argumentation fra CCB var fornødent at undersøge, om den bedømmelse, der i det væsentlige var indeholdt i den omtvistede afgørelse, hvorefter det ældre varemærke havde et renommé for den generelle kategori af tjenesteydelser vedrørende finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed, var berettiget.

70 I den appellerede doms præmis 46 fastslog Retten, at denne bedømmelse var behørigt begrundet med den omtvistede afgørelses punkt 22-24, eftersom oplysningerne i disse punkter godtgjorde det ældre varemærkes betydning og renommé i det franske betalingssystem og ved afviklingen af bankkorttransaktioner i Frankrig.

71 I denne sidstnævnte forbindelse skal det konstateres, at CCB med rette har gjort gældende, at det ældre varemærkes betydning og renommé i det franske betalingssystem ganske vist gør det muligt at forstå, hvorfor Retten fandt, at varemærket har en høj grad af særpræg for tjenesteydelser vedrørende bankkortbetalinger, men på ingen måde forklarer, hvorfor det ældre varemærke generelt har en høj grad af særpræg på området for finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed og bankvirksomhed.

72 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at et varemærkes fornødne særpræg skal bedømmes i forhold til dels de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering af varemærket, dels den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori i den berørte kundekreds. Det følger heraf, at graden af dette fornødne særpræg skal fastlægges på grundlag bl.a. af varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke samt den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 22 og 23, og af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 39 og 41).

73 Den appellerede doms præmis 46 henviser til sådanne elementer, men disse vedrører varemærkets markedsandel, intensiteten af varemærkets brug i Frankrig specifikt for så vidt angår de tjenesteydelser, der muliggør bankkorttransaktioner.

74 Som Retten selv fastslog i den appellerede doms præmis 45, skulle der med henblik på at afgøre, om der forelå risiko for forveksling i kundekredsens bevidsthed, foretages en undersøgelse af det ældre varemærkes fornødne særpræg for de tjenesteydelser, der vedrører »finansiel virksomhed«, »valutarisk virksomhed« og »bankvirksomhed«, eftersom disse tjenesteydelser er omfattet af det ældre varemærke og i øvrigt i det væsentlige er identiske med dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke.

75 Retten foretog imidlertid ikke denne undersøgelse. Den begrænsede sig i den appellerede doms præmis 46 til at henvise til det renommé, som det ældre varemærke har i præcis den underkategori af tjenesteydelser, der muliggør betalingskorttransaktioner. I den appellerede doms præmis 47 begrænsede den sig endvidere til at forkaste CCB's kritik vedrørende det forhold, at der i den omtvistede afgørelse var blevet taget hensyn til afgørelsen truffet af Fjerde Afdeling ved EUIPO i sag R 944/2013-4.

76 Det har således vist sig, at der i den appellerede dom ikke foreligger en behørig bedømmelse af det ældre varemærkes renommé og fornødne særpræg i forhold til de tjenesteydelser, der er omfattet af dette varemærke vedrørende »finansiel virksomhed«, »valutarisk virksomhed« og »bankvirksomhed«, idet dette bredere spektrum af tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke, imidlertid er det, i henhold til hvilket der, således som det fremgår af den appellerede doms præmis 45, skulle foretages en bedømmelse af, om der foreligger en risiko for, at kundekredsen fejlagtigt tror, at de tjenesteydelser, der udbydes af CCB under det ansøgte varemærke, stammer fra Groupement des cartes bancaires eller en hermed forbunden virksomhed.

77 Det følger heraf, at Rettens konklusion i den appellerede doms præmis 48 om, at der i den omtvistede afgørelse blev foretaget en korrekt bedømmelse af det ældre varemærkes fornødne særpræg, er utilstrækkeligt begrundet. Denne begrundelsesmangel gælder ligeledes den helhedsbedømmelse af, om der forelå risiko for forveksling, som Retten foretog i den appellerede doms præmis 67, idet denne præmis 67 navnlig henviser til den pågældende præmis 48. Under disse omstændigheder skal det andet anbringende tiltrædes.

78 På baggrund af den retlige fejl, der blev konstateret inden for rammerne af det første anbringendes første led, og den begrundelsesmangel, der blev konstateret inden for rammerne af undersøgelsen af det andet anbringende, skal den appellerede dom ophæves, uden at det er fornødent at undersøge det første anbringendes andet til fjerde led eller det tredje anbringende.

Om søgsmålet for Retten

79 Det følger af artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, at Domstolen, når appellanten gives medhold, selv kan træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse.

80 I det foreliggende tilfælde råder Domstolen over de nødvendige oplysninger til at træffe endelig afgørelse i søgsmålet.

81 Som nævnt i denne doms præmis 55 og 72 er det ældre varemærkes fornødne særpræg en relevant faktor ved helhedsbedømmelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, og skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og til den formodede opfattelse i den berørte kundekreds.

82 Hvad angår denne faktor begrænsede Første Appelkammer ved EUIPO sig i den omtvistede afgørelses punkt 22-25 til at konstatere, at det ældre varemærke havde et renommé i Frankrig inden for området for tjenesteydelser, der muliggør bankkorttransaktioner. Til trods for, at de tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke, havde en langt større rækkevidde, undlod Første Appelkammer ved EUIPO at foretage en undersøgelse af varemærkets fornødne særpræg ved at tage hensyn til de tjenesteydelser, der var omfattet af varemærket på mere generel vis.

83 Det fremgår endvidere af den omtvistede afgørelses punkt 30, at Første Appelkammer ved EUIPO støttede sig på det ældre varemærkes renommé ved bedømmelsen af de omtvistede tegns lighed. En sådan tilgang er fejlagtig af de grunde, der er angivet i denne doms præmis 58 og 59.

84 Det følger heraf, at den argumentation, som CCB har fremført for Retten inden for rammerne af selskabets anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, i henhold til hvilken Første Appelkammer ved EUIPO foretog en fejlagtig bedømmelse af de omtvistede tegns lighed og ikke foretog en behørig identifikation af de tjenesteydelser, i forhold til hvilke det ældre varemærkes fornødne særpræg skulle undersøges, er begrundet. Idet anbringendet derfor skal tages til følge, skal den omtvistede afgørelse annulleres.

Sagsomkostninger

85 I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostninger, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen.

86 I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 1, der i medfør af samme procesreglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.

87 I medfør af samme procesreglements artikel 184, stk. 4, kan en intervenient i første instans, som ikke selv har iværksat appel, kun pålægges at betale sagsomkostninger i appelsagen, hvis den pågældende har deltaget i den skriftlige eller den mundtlige del af retsforhandlingerne for Domstolen.

88 I det foreliggende tilfælde indgav Groupement des cartes bancaires, der var intervenient i første instans, en duplik til Rettens Justitskontor med henblik på at besvare både appelskriftet og CCB's replik. Denne duplik, som ikke blev indgivet i forlængelse af et svarskrift fra Groupement des cartes bancaires, blev i overensstemmelse med procesreglementets artikel 175, hvorefter en duplik har til formål at supplere svarskriftet, kvalificeret som et processkrift, der ikke er forudsat i dette procesreglement, og blev følgelig ikke tilført sagsakterne.

89 Selv om Groupement des cartes bancaires følgelig skal anses for ikke at have deltaget i retsforhandlingerne for Domstolen og således ikke kan pålægges at betale sagsomkostningerne i appelsagen, skal der derimod træffes afgørelse om sagsomkostningerne i første instans i forhold til denne part. Eftersom Domstolen træffer endelig afgørelse vedrørende søgsmålet, tilkommer det den at træffe afgørelse om omkostningerne afholdt i første instans.

90 Da CCB har fået medhold både i appelsagen og i sagen ved første instans og har nedlagt påstand om, at EUIPO og Groupement des cartes bancaires tilpligtes at betale sagsomkostningerne, pålægges det på baggrund af det ovenstående EUIPO at betale alle de omkostninger, som CCB har afholdt i nærværende appelsag og halvdelen af de omkostninger, selskabet har afholdt i sagen i første instans, og at bære sine egne omkostninger i såvel nærværende appelsag som i sagen i første instans. Groupement des cartes bancaires bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de omkostninger, som CCB har afholdt, i forbindelse med sagen i første instans.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tiende Afdeling):

1) Dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 6. december 2018, China Construction Bank mod EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), ophæves.

2) Afgørelsen truffet den 14. juni 2017 af Første Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2265/2016-1) annulleres.

3) EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af China Construction Bank Corp. i forbindelse med nærværende appelsag, og halvdelen af de omkostninger, som selskabet afholdt i forbindelse med sagen i første instans.

4) Groupement des cartes bancaires bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af de omkostninger, der er afholdt af China Construction Bank Corp. i forbindelse med sagen i første instans.

Underskrifter