ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer)

11 juni 2020*

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Oppositie – Artikel 8, lid 1, onder b) – Verwarringsgevaar – Beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens – Beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk”

In zaak C-115/19 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 14 februari 2019,

China Construction Bank Corp., gevestigd te Peking (China), vertegenwoordigd door A. Carboni en J. Gibbs, solicitors,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door J. Ivanauskas en D. Botis als gemachtigden,

verweerder in eerste aanleg,

Groupement des cartes bancaires, gevestigd te Parijs (Frankrijk), vertegenwoordigd door C. Herissay-Ducamp, avocate,

interveniënt in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Tiende kamer),

samengesteld als volgt: I. Jarukaitis, kamerpresident, M. Ilešič (rapporteur) en C. Lycourgos, rechters,

advocaat-generaal: G. Hogan,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt China Construction Bank Corp. (hierna: „CCB") om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879; hierna: „bestreden arrest"), waarbij haar beroep is verworpen strekkende tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 juni 2017 (zaak R 2265/2016-1) inzake een oppositieprocedure tussen de Groupement des cartes bancaires en CCB (hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (PB 2009, L 78, blz. 1) is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die op 23 maart 2016 in werking is getreden. Vervolgens is deze verordening met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken bij en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum van de aan het geding ten grondslag liggende feiten moet deze hogere voorziening echter worden behandeld in het licht van de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009.

3 In artikel 8 van verordening nr. 207/2009 stond te lezen:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]

5. Na oppositie door de houder van een ouder merk [...] wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Uniemerk] een in de [Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk."

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

4 Op 14 oktober 2014 heeft CCB het EUIPO verzocht om inschrijving van het volgende teken als Uniemerk:



5 De diensten waarvoor om inschrijving is verzocht, behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice") en zijn omschreven als volgt: „Financiële transacties; financiële taxaties [verzekeringen, banken, onroerend goed]; financieringen; krediet- en debitcard diensten; bewaarneming van waardepapieren; taxatie van antiquiteiten; courtagediensten; garanties [waarborg]; fiduciaire diensten".

6 Op 7 mei 2015 heeft de Groupement des cartes bancaires voor alle in het vorige punt genoemde diensten oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. Die oppositie was gebaseerd op oudere rechten, waaronder het volgende Uniemerk, dat op 12 november 1999 werd ingeschreven:



7 Dit merk is met name ingeschreven voor de volgende diensten, die behoren tot klasse 36 van de Overeenkomst van Nice: „Verzekeringen en financiën, te weten verzekeringen, wisselkantoren; uitgifte van reischeques en kredietbrieven; financiële zaken, monetaire zaken, bankzaken; [...]; beheer van bancaire en monetaire geldstromen langs elektronische weg; [...]; uitgifte en diensten op het gebied van vooraf betaalde kaarten, betaalkaarten, creditcards, kaarten voor geldopname, [...]; elektronische betalingen; [...] diensten inzake financiële transacties bestemd voor kaarthouders via geldautomaten; authenticatie en controle [...]; financiële informatie via allerlei telecommunicatiemiddelen".

8 Tot staving van de oppositie werden de in artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vermelde gronden aangevoerd.

9 Op 4 oktober 2016 heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie toegewezen op grond dat er verwarringsgevaar bestond in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. De aan artikel 8, lid 5, van deze verordening ontleende grond heeft zij niet onderzocht.

10 CCB heeft beroep ingesteld; dit beroep is bij de litigieuze beslissing verworpen.

11 In die beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat het relevante publiek bestaat uit beroepsbeoefenaren en eindverbruikers of uit het grote publiek, dat een hoog aandachtsniveau heeft.

12 Wat het relevante grondgebied voor de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, heeft zij uiteengezet dat dit grondgebied zich uitstrekt tot de volledige Unie, waarbij zij in herinnering brengt dat de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar in een deel van de Unie volstaat om de inschrijving van het aangevraagde merk te weigeren.

13 Vervolgens heeft zij geoordeeld dat het relevante Franse publiek het oudere merk als gevolg van het gebruik ervan herkent als het merk dat verwijst naar „CB”-kaarten. Bij beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 27 augustus 2014 in zaak R 944/2013-4 inzake een oppositieprocedure tussen de Groupement des cartes bancaires en CCB over het woordteken CCB waarvan de inschrijving als Uniemerk werd aangevraagd, zou reeds zijn vastgesteld dat het woordmerk CB in Frankijk bekend is voor diensten die behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice. De door de Groupement des cartes bancaires in de onderhavige zaak overgelegde bewijzen zouden bevestigen dat het woordmerk in kwestie die bekendheid nog steeds geniet.

14 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO, rekening houdend met de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk, geoordeeld dat dit merk niettegenstaande het sterk gestileerde karakter ervan wordt opgevat als de lettergroep „CB”. Wat het aangevraagde merk betreft is het beeldelement ervan slechts bijkomstig ten opzichte van het dominerende bestanddeel dat bestaat uit de lettergroep „CCB”.

15 Bijgevolg bestaat er een zekere visuele overeenstemming tussen de conflicterende tekens. Bovendien stemmen deze tekens op fonetisch gebied meer dan gemiddeld overeen. Begripsmatig is het daarentegen niet mogelijk om over te gaan tot een vergelijking.

16 Gelet op de gelijkheid van de diensten waarop de conflicterende tekens betrekking hebben, de overeenstemming van deze tekens en de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat de verschillen tussen de conflicterende tekens en het bovengemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek niet volstaan om verwarringsgevaar uit te sluiten.

17 Zij heeft daaraan toegevoegd dat het feit dat de consument bepaalde door het aangevraagde merk aangeduide diensten van CCB niet regelmatig gebruikt, de kans op misleiding verhoogt, zelfs wanneer die consument blijk geeft van een hoog aandachtsniveau, omdat hij zich de verschijningsvorm van de conflicterende tekens slechts vaag herinnert.

18 Om al deze redenen heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat er in Frankrijk verwarringsgevaar bestaat en dat de oppositieafdeling van dat bureau bijgevolg terecht had beslist om de oppositie toe te wijzen.

Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest

19 Op 27 september 2017 heeft CCB beroep ingesteld bij het Gerecht.

20 Zij heeft zich onder meer beroepen op een middel inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Met dit middel kwam CCB op tegen de beoordeling van de eerste kamer van beroep van het EUIPO met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk, haar beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens en haar globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar.

21 Wat het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, verweet CCB de eerste kamer van beroep van het EUIPO onder meer dat deze de diensten waarvoor zij heeft geoordeeld dat het oudere merk bekendheid genoot, niet naar behoren heeft geïdentificeerd. Volgens CCB volstonden de door de Groupement des cartes bancaires overgelegde bewijzen niet om de bekendheid van dat merk aan te tonen voor alle erdoor aangeduide diensten.

22 Wat de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, voerde CCB met name aan dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO bij die beoordeling ten onrechte rekening had gehouden met de bekendheid van het oudere merk. Dit merk zou in de litigieuze beslissing geanalyseerd zijn alsof het om een woordmerk ging. Evenzo zou het teken waarvan de inschrijving als merk werd aangevraagd, geanalyseerd zijn op basis van het woordelement ervan zonder rekening te houden met het beeldelement.

23 Het Gerecht heeft het beroep verworpen.

Conclusies van partijen in hogere voorziening

24 CCB verzoekt het Hof:

– het bestreden arrest te vernietigen;

– de zaak af te doen of, subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en

– het EUIPO en alle interveniënten te verwijzen in hun eigen kosten en in de kosten die CCB heeft gemaakt in het kader van de onderhavige procedure en de procedure in eerste aanleg.

25 Het EUIPO verzoekt het Hof:

– de hogere voorziening af te wijzen, en

– CCB te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

Argumenten van partijen

26 CCB voert drie middelen aan ter ondersteuning van haar hogere voorziening.

27 Met haar eerste middel verwijt zij het Gerecht dat het op verschillende punten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij zijn beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar en dat het aldus artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden.

28 Dit middel bestaat uit vier onderdelen.

29 In de eerste plaats heeft het Gerecht volgens CCB blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door tijdens de fase van zijn onderzoek waarin de overeenstemming van de conflicterende tekens werd beoordeeld rekening te houden met de bekendheid van het oudere merk en door opnieuw rekening te houden met die bekendheid bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Aldus heeft het Gerecht het onderscheidend vermogen van het oudere merk tweemaal in aanmerking genomen.

30 CCB benadrukt dat de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens een opzichzelfstaande analyse is. Enkel in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar speelt de mate van onderscheidend vermogen van het oudere merk een rol, net als de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en de mate van soortgelijkheid van de waren en diensten in kwestie.

31 In de tweede plaats is het Gerecht voorbijgegaan aan de figuratieve aard van de conflicterende tekens. Het heeft deze tekens geanalyseerd alsof het ging om woordtekens en is aldus voorbijgegaan aan de rechtspraak over artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 volgens welke de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens dient te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk, waarvan hun beeldelementen uiteraard deel uitmaken.

32 Doordat het Gerecht heeft nagelaten rekening te houden met de figuratieve aard van de conflicterende tekens heeft het bovendien op onjuiste wijze de visuele vergelijking en de fonetische vergelijking van die tekens tegen elkaar afgewogen. Daar de tekens in kwestie het logo van de respectieve ondernemingen bevatten en een logo van nature is ontworpen om te dienen als visueel herkenningsteken, had het Gerecht een groter belang moeten toekennen aan de visuele vergelijking. Het Gerecht heeft te veel belang gehecht aan de fonetische vergelijking.

33 In de derde plaats heeft het Gerecht op verschillende punten blijk gegeven van een onjuiste opvatting bij het bepalen van de diensten met betrekking tot welke het heeft geoordeeld dat het oudere merk bekendheid genoot en dus een groot onderscheidend vermogen had. De vaststelling van het Gerecht dat het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk zich uitstrekt tot „financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken" wordt niet gestaafd door bewijzen noch gemotiveerd. Het Gerecht heeft die vaststelling gebaseerd op de bekendheid van het oudere merk, hoewel die bekendheid slechts was aangetoond voor een beperkt aantal van de door dat merk aangeduide diensten. Het Gerecht heeft daarnaast nagelaten op ondubbelzinnige wijze vast te stellen dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO zich niet had mogen baseren op de beslissing van de vierde kamer van beroep van dit bureau in zaak R 944/2013-4, die betrekking had op de woordmerken van de betrokken ondernemingen en dus een ander voorwerp had dan het in de onderhavige zaak aan de orde zijnde voorwerp.

34 In de vierde plaats heeft het Gerecht nagelaten een globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar te verrichten.

35 Verschillende relevante factoren zijn immers niet in aanmerking genomen. Zo had het feit dat het aandachtsniveau van het relevante publiek hoog is, volgens CCB moeten worden opgenomen in de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar, aangezien die omstandigheid het minder waarschijnlijk maakt dat bij het publiek een onvolmaakt beeld van de conflicterende tekens is achtergebleven en dat dit publiek ertoe gebracht wordt de herkomst van de door het aangevraagde merk aangeduide diensten te verwarren met die van de door het oudere merk aangeduide diensten. Het Gerecht heeft dit feit niet in aanmerking genomen maar heeft zich gebaseerd op een algemene overweging volgens welke bij het relevante publiek een onvolmaakt beeld van de conflicterende tekens is achtergebleven.

36 Het tweede middel betreft schending van artikel 36 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, dat betrekking heeft op het vereiste dat arresten worden gemotiveerd en dat krachtens artikel 53, eerste alinea, van dit Statuut van toepassing is op het Gerecht.

37 Het Gerecht heeft met name nagelaten zijn vaststelling dat het oudere merk bekendheid geniet en dus een groot onderscheidend vermogen heeft voor financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken te motiveren. Het Gerecht heeft geenszins uitgelegd hoe de bewijzen van het gebruik van het oudere merk, die specifiek betrekking hadden op betaalkaarten, een zo algemene conclusie konden rechtvaardigen.

38 Met het derde middel, dat CCB subsidiair aanvoert, wordt het Gerecht verweten dat het de feiten en de bewijzen onjuist heeft opgevat, ten eerste, doordat het is voorbijgegaan aan de figuratieve aard van de conflicterende tekens, ten tweede, doordat het zich heeft gebaseerd op de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO in zaak R 944/2013-4 en, ten derde, doordat het het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft toegekend voor financiële, monetaire en bankdiensten.

39 Volgens het EUIPO moet de hogere voorziening worden afgewezen.

40 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, merkt het EUIPO op dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO en het Gerecht de grafische voorstelling van het oudere merk hebben onderzocht en dat zij op goede gronden hebben geoordeeld dat het relevante publiek in Frankrijk dit merk, niettegenstaande de stilering ervan, percipieert als het acroniem „CB”.

41 Naar de bekendheid van het oudere merk is in het kader van de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens slechts ten overvloede verwezen. Zelfs indien die bekendheid volledig buiten beschouwing zou zijn gelaten in het kader van die beoordeling, zou de overweging inzake de perceptie van het oudere merk door het relevante publiek nog steeds die van het Gerecht zijn.

42 Het EUIPO is voorts van mening dat de kamer van beroep en het Gerecht rekening mochten houden met die bekendheid. Het merkt op dat de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens niet uitsluitend mag worden verricht op basis van de grafische voorstelling van die tekens. Uit de rechtspraak blijkt immers dat de vergelijking van die tekens gebaseerd moet zijn op de perceptie van het publiek. Derhalve is elk element dat die perceptie kan beïnvloeden, zoals de bekendheid van het oudere merk, relevant voor die vergelijking.

43 Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, voert het EUIPO aan dat de meeste argumenten van CCB over de vergelijking van de conflicterende tekens betrekking hebben op de feiten en bijgevolg niet-ontvankelijk zijn.

44 Verder merkt het EUIPO op dat het Gerecht op goede gronden heeft kunnen vaststellen dat de stilering van het oudere merk niet opvallend genoeg is om te verhinderen dat het relevante publiek zijn aandacht richt op de lettergroep „CB”. CCB verwijt het Gerecht dus ten onrechte dat het de conflicterende tekens heeft geanalyseerd alsof het om woordtekens ging.

45 Het derde onderdeel van het eerste middel moet volgens het EUIPO niet-ontvankelijk worden verklaard omdat het betrekking heeft op de feiten.

46 De argumenten die CCB aanvoert in het kader van dit onderdeel zijn hoe dan ook ongegrond.

47 Wat met name de in aanmerking genomen diensten betreft, is het EUIPO van mening dat het niet nodig is om voor alle specifieke elementen van een door het betrokken merk aangeduide ruime categorie van waren en diensten aan te tonen dat er sprake is van een groot onderscheidend vermogen.

48 Wat het vierde onderdeel van het eerste middel betreft, voert het EUIPO aan dat het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek niet uitsluit dat bij dit publiek een onvolmaakt beeld van de conflicterende tekens is achtergebleven.

49 Het tweede middel moet volgens het EUIPO eveneens worden afgewezen.

50 Het Gerecht heeft naar behoren uitgelegd waarom het de door CCB aangevoerde argumenten van de hand heeft gewezen dat niet was aangetoond dat het oudere merk groot onderscheidend vermogen had voor financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken.

51 Het Gerecht heeft immers uiteengezet dat de door de eerste kamer van beroep van het EUIPO verrichte vaststelling van het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk voldoende onderbouwd was door de in casu overgelegde bewijzen. Hieruit volgde onder meer dat niet hoefde te worden onderzocht of die kamer van beroep op goede gronden had verwezen naar de beslissing van de vierde kamer van beroep van dat bureau in zaak R 944/2013-4. Een dergelijk onderzoek had de vaststelling van het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk immers niet kunnen beïnvloeden.

52 Wat ten slotte het derde middel betreft, is het EUIPO van mening dat CCB heeft nagelaten de feiten en bewijzen die het Gerecht onjuist zou hebben opgevat te preciseren en dat CCB evenmin de specifieke passages van het bestreden arrest heeft aangeduid waaruit die onjuiste opvatting duidelijk zou blijken.

53 Dit middel is volgens het EUIPO hoe dan ook ongegrond. Anders dan CCB beweert, is het Gerecht niet voorbijgegaan aan de figuratieve aard van de conflicterende tekens, heeft het enkel ten overvloede naar de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO in zaak R 944/2013-4 verwezen en heeft het terecht geoordeeld dat het oudere merk voor alle betrokken diensten een groot onderscheidend vermogen heeft.

Beoordeling door het Hof

54 Bij oppositie op basis van een ouder individueel merk is er sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wanneer het publiek kan menen dat de door dat merk aangeduide waren of diensten en die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het bestaan van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval (arrest van 5 maart 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P, EU:C:2020:170, punten 63 en 67 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

55 Die factoren omvatten onder meer de mate van overeenstemming van de conflicterende tekens en van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van dat merk (arresten van 24 maart 2011, Ferrero/BHIM, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punt 64, en 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punt 57).

56 Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, waarmee CCB het Gerecht verwijt dat het ten onrechte de bekendheid en bijgevolg het onderscheidend vermogen van het oudere merk in aanmerking heeft genomen bij zijn beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens, zij eraan herinnerd dat het onderzoek van de overeenstemming van conflicterende tekens bestaat uit een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking die gebaseerd is op de totaalindruk die deze tekens in het licht van hun intrinsieke kwaliteiten in het geheugen van het relevante publiek achterlaten (arrest van 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punt 71 en aldaar aangehaalde rechtspraak), terwijl het onderscheidend vermogen van het oudere merk betrekking heeft op de geschiktheid van dit merk om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming en deze waren en diensten dus te onderscheiden van die van andere ondernemingen (zie, wat het onderscheidend vermogen van Uniemerken betreft, arrest van 13 september 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C-26/17 P, EU:C:2018:714, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

57 Wat meer bepaald de bekendheid betreft, dient in herinnering te worden gebracht dat een merk bekend is wanneer het bekend is in een groot deel van het relevante grondgebied bij een aanzienlijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In dit verband moet met name rekening worden gehouden met het marktaandeel van het merk, de

intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, alsook met de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven (arrest van 28 juni 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, punten 55 en 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

58 Anders dan de factor die betrekking heeft op de overeenstemming van de conflicterende tekens, impliceert de factor van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk bijgevolg niet dat verschillende tekens met elkaar worden vergeleken maar heeft die factor slechts betrekking op één teken, namelijk het teken dat de opposant als merk heeft laten inschrijven. Aangezien deze twee factoren dus een wezenlijk andere draagwijdte hebben, kunnen op basis van het onderzoek van de ene factor geen conclusies worden getrokken over de andere factor. Zelfs indien het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft wegens de bekendheid ervan, kan op basis van die omstandigheid niet worden vastgesteld of, en zo ja in welke mate, dat merk visueel, fonetisch en begripsmatig overeenstemt met het aangevraagde merk.

59 Derhalve is het rechtens onjuist de overeenstemming van de conflicterende tekens te beoordelen in het licht van de bekendheid van het oudere merk.

60 In casu heeft het Gerecht in het gedeelte van de motivering van het bestreden arrest dat betrekking heeft op de overeenstemming van de conflicterende tekens, te weten in de punten 52 en 53 van dat arrest, geoordeeld dat de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van een merk relevant kunnen zijn om het dominerende bestanddeel te bepalen in de door dat merk opgeroepen totaalindruk. In punt 54 van het bestreden arrest heeft het Gerecht daaruit afgeleid dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO, gelet op de bekendheid van het oudere merk, mocht oordelen dat het relevante publiek dit merk opvat als het woordelement dat bestaat uit het letterwoord „CB”. In punt 58 van dat arrest is het Gerecht tot de conclusie gekomen dat die kamer van beroep bij de vergelijking van de conflicterende tekens terecht hoofdzakelijk rekening heeft gehouden met dat bestanddeel van het oudere merk.

61 In dit verband zij opgemerkt dat de bepaling van het dominerende bestanddeel van een teken weliswaar relevant kan zijn voor de vergelijking van de conflicterende tekens (arrest van 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak), maar dat daaruit nog niet volgt dat de bekendheid en de mate van onderscheidend vermogen van dat teken, die betrekking hebben op het teken in zijn geheel, het mogelijk maken te bepalen welk bestanddeel van dat teken domineert in de perceptie van het relevante publiek.

62 Integendeel, verordening nr. 207/2009 kan niet aldus worden begrepen dat de bekendheid of het grote onderscheidend vermogen van een merk kan leiden tot de vaststelling dat een van de bestanddelen van dit merk domineert ten opzichte van een ander bestanddeel ervan bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens.

63 In punt 52 van het bestreden arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat de bekendheid van het oudere merk „de perceptie van de verhoudingen tussen de verschillende bestanddelen [van dit merk] kan beïnvloeden”. De bekendheid van een woordmerk dat sterk gestileerd is, zoals het oudere merk in kwestie, is evenwel juist daarop gebaseerd dat een groot deel van het relevante publiek alle elementen waaruit dat merk bestaat, zowel woord- als beeldelementen, kent.

64 Hieruit volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van de in punt 59 van het onderhavige arrest beschreven onjuist rechtsopvatting door te oordelen dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO uit de bekendheid en het grote onderscheidend vermogen van het oudere merk mocht afleiden dat dit oudere merk zou worden opgevat als het woordelement „CB”, dat dit woordelement dus dominerend was en dat dit woordelement op zijn beurt moest domineren bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens. Het eerste onderdeel van het eerste middel is dan ook gegrond.

65 Daar de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk voorts zijn onderzocht in de punten 38 tot en met 48 van het bestreden arrest en vervolgens in punt 67 van dat arrest in aanmerking zijn genomen bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar, dient nog te worden vastgesteld of dit gedeelte van het door het Gerecht verrichte onderzoek ontoereikend is gemotiveerd, zoals CCB met haar tweede middel aanvoert.

66 Meer bepaald verwijt CCB het Gerecht dat het, in antwoord op haar argumenten die in punt 21 van het onderhavige arrest zijn samengevat, heeft vastgesteld dat het oudere merk bekendheid genoot en dus op algemene wijze een groot onderscheidend vermogen had voor diensten die verband houden met „financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken", zonder die vaststelling toereikend te motiveren.

67 Volgens vaste rechtspraak moet de motivering van een arrest van het Gerecht zijn redenering duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking doen komen, zodat de belanghebbenden kennis kunnen nemen van de rechtvaardigingsgronden voor de genomen beslissing en het Hof zijn rechterlijke controle kan uitoefenen (arrest van 1 december 2016, Klement/EUIPO, C-642/15 P, niet gepubliceerd, EU:C:2016:918, punt 24 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De vraag of de motivering van een arrest van het Gerecht tegenstrijdig dan wel ontoereikend is, is een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening kan worden opgeworpen (arrest van 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punt 25 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

68 In de punten 39 tot en met 41 van het bestreden arrest heeft het Gerecht op uitvoerig gemotiveerde wijze uiteengezet dat de in de litigieuze beslissing vervatte beoordeling over de bekendheid van het oudere merk kon worden gelijkgesteld met de vaststelling door de eerste kamer van beroep van het EUIPO dat dit merk een groot onderscheidend vermogen heeft.

69 Vervolgens heeft het Gerecht in punt 44 van dat arrest duidelijk verklaard dat CCB de bekendheid van het oudere merk voor bepaalde diensten weliswaar niet betwistte, maar aanvoerde dat die bekendheid niet kon worden vastgesteld voor alle door dat merk aangeduide diensten. Het Gerecht heeft in punt 45 van dat arrest geoordeeld dat in antwoord op dit betoog van CCB diende te worden onderzocht of de in wezen in de litigieuze beslissing vervatte beoordeling dat het oudere merk bekendheid genoot voor de algemene categorie van diensten die verband houden met „financiële zaken, monetaire zaken en bankzaken", gerechtvaardigd was.

70 In punt 46 van datzelfde arrest heeft het Gerecht geoordeeld dat die beoordeling naar behoren werd gerechtvaardigd door de punten 22 tot en met 24 van de litigieuze beslissing, aangezien de in deze punten vervatte gegevens het belang en de bekendheid van het oudere merk in het Franse betalingsverkeer en in het kader van de afwikkeling van met bankkaart verrichte transacties in Frankrijk aantoonden.

71 In dit verband dient te worden vastgesteld dat CCB terecht aanvoert dat het belang en de bekendheid van het oudere merk in het systeem van bankkaarttransacties het weliswaar mogelijk maken te begrijpen waarom het Gerecht heeft geoordeeld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen heeft voor diensten inzake betalingen met bankkaart, maar geenszins verklaren waarom het oudere merk op algemene wijze een groot onderscheidend vermogen heeft op het gebied van financiële, monetaire en bankdiensten.

72 In die context zij in herinnering gebracht dat het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld ten aanzien van de waren of de diensten waarop dit merk betrekking heeft en ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen. Hieruit volgt dat de mate van dit onderscheidend vermogen met name moet worden vastgesteld op basis van het marktaandeel van het betrokken merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk alsook het gedeelte van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als

afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert (arresten van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punten 22 en 23, en 19 juni 2014, Oberbank e.a., C-217/13 en C-218/13, EU:C:2014:2012, punten 39 en 41).

73 In punt 46 van het bestreden arrest wordt naar dergelijke factoren verwezen, maar die hebben betrekking op het marktaandeel van het oudere merk en de intensiteit van het gebruik van dit merk in Frankrijk specifiek voor wat betreft diensten die bankkaarttransacties mogelijk maken.

74 Zoals het Gerecht in punt 45 van het bestreden arrest zelf heeft vastgesteld, diende met het oog op de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek het onderscheidend vermogen van het oudere merk te worden onderzocht voor diensten die verband houden met „financiële zaken", „monetaire zaken" en „bankzaken", aangezien deze diensten deel uitmaken van de door het oudere merk aangeduide diensten en overigens in essentie dezelfde zijn als die waarop het aangevraagde merk betrekking heeft.

75 Vervolgens heeft het Gerecht dat onderzoek evenwel niet verricht. In punt 46 van het bestreden arrest heeft het enkel verwezen naar de bekendheid van het oudere merk voor de specifieke subcategorie van diensten die bankkaarttransacties mogelijk maken. Voorts heeft het Gerecht zich in punt 47 van dat arrest ertoe beperkt de kritiek van CCB van de hand te wijzen dat in de litigieuze beslissing rekening is gehouden met de beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO in zaak R 944/2013-4.

76 Het bestreden arrest bevat dus geen beoordeling van de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het oudere merk die naar behoren is verricht ten aanzien van de door dit merk aangeduide diensten die verband houden met „financiële zaken", „monetaire zaken" en „bankzaken", hoewel – zoals blijkt uit punt 45 van het bestreden arrest – ten aanzien van dit ruimere spectrum van door dat merk aangeduide diensten diende te worden beoordeeld of er een gevaar bestond dat het publiek ten onrechte kon menen dat de door CCB onder het aangevraagde merk aangeboden diensten afkomstig zijn van de Groupement des cartes bancaires of van een verbonden onderneming.

77 Hieruit volgt dat de door het Gerecht in punt 48 van het bestreden arrest geformuleerde conclusie dat het onderscheidend vermogen van het oudere merk in de litigieuze beslissing juist is beoordeeld, ontoereikend is gemotiveerd. Dat motiveringsgebrek doet eveneens afbreuk aan de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar die het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest heeft verricht, aangezien in punt 67 met name naar punt 48 wordt verwezen. In die omstandigheden moet het tweede middel worden aanvaard.

78 Gelet op het feit dat in het kader van het onderzoek van het eerste onderdeel van het eerste middel is vastgesteld dat er blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en dat in het kader van het onderzoek van het tweede middel is vastgesteld dat er sprake is van een ontoereikende motivering, moet het bestreden arrest worden vernietigd zonder dat het tweede, het derde en het vierde onderdeel van het eerste middel en het derde middel hoeven te worden onderzocht.

Beroep bij het Gerecht

79 Krachtens artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is.

80 In casu beschikt het Hof over de gegevens die nodig zijn om uitspraak te doen op het beroep.

81 Zoals in herinnering is gebracht in de punten 55 en 72 van het onderhavige arrest, is het onderscheidend vermogen van het oudere merk een relevante factor bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar en moet dat onderscheidend vermogen worden bepaald ten aanzien van de waren of diensten waarop dit merk betrekking heeft en ten aanzien van de vermoedelijke perceptie van de betrokken kringen.

82 Met betrekking tot deze factor heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO zich in de punten 22 tot en met 25 van de litigieuze beslissing ertoe beperkt vast te stellen dat het oudere merk in Frankrijk bekend was in de sector van de diensten die bankkaarttransacties mogelijk maken. Niettegenstaande de aanzienlijk ruimere omvang van de door het oudere merk aangeduide diensten heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO nagelaten het onderscheidend vermogen van dit merk te onderzoeken met inachtneming, op een meer algemene wijze, van de door dat merk aangeduide diensten.

83 Uit punt 30 van de litigieuze beslissing blijkt voorts dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO zich bij de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens heeft gebaseerd op de bekendheid van het oudere merk. Om de in de punten 58 en 59 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen is een dergelijke benadering onjuist.

84 Hieruit volgt dat de argumenten die CCB voor het Gerecht heeft aangevoerd in het kader van haar middel inzake schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, volgens welke de eerste kamer van beroep van het EUIPO de overeenstemming van de conflicterende tekens onjuist heeft beoordeeld en heeft nagelaten de diensten ten aanzien waarvan het onderscheidend vermogen van het oudere merk moest worden onderzocht naar behoren te identificeren, gegrond zijn. Dit middel moet dan ook worden aanvaard, zodat de litigieuze beslissing dient te worden vernietigd.

Kosten

85 Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof, wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof de zaak zelf afdoet, over de kosten.

86 Overeenkomstig artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

87 Voorts kan een partij die in eerste aanleg heeft geïntervenieerd volgens artikel 184, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering, wanneer zij niet zelf de hogere voorziening heeft ingesteld, alleen in de kosten van de hogere voorziening worden verwezen indien zij aan de schriftelijke of mondelinge behandeling bij het Hof heeft deelgenomen.

88 In casu heeft de Groupement des cartes bancaires, interveniënt in eerste aanleg, ter griffie van het Hof een memorie van dupliek ingediend in antwoord op zowel de hogere voorziening als de memorie van repliek van CCB. Die memorie van dupliek, die niet is voorafgegaan door een memorie van antwoord van de Groupement des cartes bancaires, is echter – in overeenstemming met artikel 175 van het Reglement voor de procesvoering waarin is bepaald dat de memorie van dupliek tot doel heeft de memorie van antwoord aan te vullen – aangemerkt als een stuk waarin dit Reglement niet voorziet, zodat het niet is toegevoegd aan het dossier.

89 Hoewel de Groupement des cartes bancaires bijgevolg moet worden geacht niet te hebben deelgenomen aan de procedure bij het Hof en dus niet kan worden verwezen in de kosten van de procedure in hogere voorziening, moet ten aanzien van die partij daarentegen uitspraak worden gedaan over de kosten van de procedure in eerste aanleg. Aangezien het Hof zelf de zaak afdoet door uitspraak te doen op het beroep, dient het namelijk eveneens uitspraak te doen over de kosten van de procedure in eerste aanleg.

90 Aangezien CCB zowel in het kader van de hogere voorziening als in het kader van het beroep in het gelijk is gesteld en heeft gevorderd dat het EUIPO en de Groupement des cartes bancaires worden verwezen in de kosten, dient het EUIPO gelet op een en ander te worden verwezen in de kosten die het zelf in het kader van de onderhavige hogere voorziening en van de procedure in eerste aanleg heeft gemaakt, alsook in alle kosten die CCB in het kader van de onderhavige hogere voorziening heeft gemaakt en in de helft van de kosten die CCB in het kader van de procedure in eerste aanleg heeft gemaakt. De Groupement des cartes bancaires zal zijn eigen kosten dragen alsook de helft van de kosten die CCB in het kader van de procedure in eerste aanleg heeft gemaakt.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 6 december 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T-665/17, EU:T:2018:879), wordt vernietigd.

2) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 14 juni 2017 (zaak R 2265/2016-1) wordt vernietigd.

3) Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) draagt naast zijn eigen kosten de kosten die China Construction Bank Corp. heeft gemaakt in het kader van de onderhavige hogere voorziening en de helft van de kosten die laatstgenoemde heeft gemaakt in het kader van de procedure in eerste aanleg.

4) De Groupement des cartes bancaires draagt naast zijn eigen kosten de helft van de kosten die China Construction Bank Corp. heeft gemaakt in het kader van de procedure in eerste aanleg.

ondertekeningen