



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (sedmého senátu)

18. června 2020\*

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie PRIMART Marek Łukasiewicz – Starší národní ochranná známka PRIMA – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 76 odst. 1 – Rozsah přezkumu vykonávaného Tribunálem Evropské unie“

Ve věci C-702/18 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 9. listopadu 2018,

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz**, se sídlem ve Wołominu (Polsko), zastoupená J. Skołudou, radca prawny,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

přičemž dalšími účastníky řízení jsou:

**Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

**Bolton Cile España, SA**, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená F. Cellupricou, F. Fischettim a F. De Bono, avvocati,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (sedmý senát),

ve složení P. G. Xuereb, předseda senátu, T. von Danwitz a A. Kumin (zpravodaj), soudci,

generální advokát: M. Bobek,

vedoucí soudní kanceláře: A. Calot Escobar,

s přihlédnutím k písemné části řízení,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 28. listopadu 2019,

vydává tento

\* Jednací jazyk: angličtina.

## Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 12. září 2018, Primart v. EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:530), jímž Tribunál zamítl její žalobu znějící na zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 22. června 2017 (věc R 1933/2016-4) týkajícího se námitkového řízení mezi společnostmi Bolton Cile España SA a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (dále jen „sporné rozhodnutí“).

### Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1) bylo změněno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2424 ze dne 16. prosince 2015 (Úř. věst. 2015, L 341, s. 21), které vstoupilo v platnost dne 23. března 2016. Nařízení č. 207/2009, ve znění nařízení 2015/2424, bylo s účinností od 1. října 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). S ohledem na datum podání dotčené přihlášky k zápisu, a to 27. ledna 2015, které je rozhodné pro stanovení použitelného hmotného práva, se však na skutkové okolnosti projednávané věci vztahují hmotněprávní ustanovení nařízení č. 207/2009 v jeho původním znění (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 4. července 2019, FTI Touristik v. EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, bod 2).

- 3 Článek 8 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, v odst. 1 písm. b) stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

- 4 Článek 65 tohoto nařízení, nadepsaný „Žaloby podané k Soudnímu dvoru“, stanoví:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

2. Žalobu lze podat pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

[...]“

- 5 Článek 76 uvedeného nařízení, nadepsaný „Zkoumání skutečností [EUIPO] z úřední moci“, zní následovně:

„1. V průběhu řízení zkoumá [EUIPO] skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však [EUIPO] při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. [EUIPO] nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

6 Článek 188 jednacího řádu Tribunálu, nadepsaný „Předmět sporu před Tribunálem“, stanoví:

„Spisy předložené účastníky řízení před Tribunálem nesmí měnit předmět sporu před odvolacím senátem.“

### **Skutečnosti předcházející sporu a sporné rozhodnutí**

7 Skutečnosti předcházející sporu, jak vyplývají z bodů 1 až 21 napadeného rozsudku, lze shrnout následovně.

8 Dne 27. ledna 2015 podala navrhovatelka u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení č. 207/2009.

9 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



10 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Cukr, přírodní sladidla, sladké polevy a náplně, výrobky z včelích produktů; káva, čaj, kakao a jejich náhražky; led, zmrzlina, mražené jogurty a sorbety; soli, chuťové přísady, ochucovadla a koření; pekárenské výrobky, cukrovinky, čokoláda a zákusky; zpracované obilí, škrob a produkty z nich vyrobené, pečicí přípravky a droždí; krekry“.

11 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Evropské unie* č. 2015/022 ze dne 3. února 2015.

12 Dne 29. dubna 2015 podala společnost Bolton Cile España, vedlejší účastnice v prvním stupni, na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v bodě 10 tohoto rozsudku.

13 Námitky byly založeny zejména na španělské ochranné známce PRIMA, zapsané dne 22. září 1973 pod číslem 2578815, jejíž zápis byl obnoven dne 9. dubna 2013, pro výrobky náležející do třídy 30 a odpovídající následujícímu popisu: „Omáčky a dochucovadla; káva; čaj; kakao; cukr; rýže; tapioka; ságo, náhražky kávy; mouka a přípravky vyrobené z obilnin; chléb; sušenky; dorty; pečivo a cukrovinky; zmrzlina; med; zlatý sirup; droždí, kypřicí prášek do pečiva; sůl; hořčice; pepř; ocet; led na osvěžení“.

14 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

15 Vzhledem k tomu, že námitkové oddělení EUIPO námitky v plném rozsahu zamítlo, společnost Bolton Cile España podala dne 24. října 2016 k EUIPO proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.

- 16 Sporným rozhodnutím čtvrtý odvolací senát EUIPO rozhodnutí námitkového oddělení zrušil, námitkám vyhověl, přihlášku ochranné známky zamítl a navrhovatelce uložil náhradu nákladů vynaložených v námitkovém a odvolacím řízení.
- 17 Odvolací senát měl poté, co uvedl, pokud jde o starší španělskou ochrannou známku, že relevantním územím pro posouzení nebezpečí záměny je Španělsko a že relevantní veřejností je široká veřejnost v tomto členském státě, za to, že s ohledem na totožnost nebo podobnost kolidujících výrobků, na průměrnou vzhledovou podobnost a na fonetickou podobnost kolidujících označení, která je vyšší než průměrná, jakož i na úroveň pozornosti relevantní veřejnosti, která je nanejvýš průměrná, a na průměrnou inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky existuje u relevantní veřejnosti nebezpečí záměny. Odvolací senát, který dospěl k závěru ohledně průměrné inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, poukázal zvláště na to, že tato ochranná známka nemá s ohledem na dotčené výrobky význam, přičemž zdůraznil, že španělský spotřebitel slovo „prima“ pochopí ve významu jako „sestřenice“ nebo „prémie“, a nikoli jako slovo označující znamenitost něčeho, jako je tomu v případě jiných jazyků Evropské unie.

### **Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek**

- 18 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 24. srpna 2017 navrhovatelka podala žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí.
- 19 Na podporu své žaloby uplatnila jediný důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 20 Napadeným rozsudkem Tribunál žalobu v plném rozsahu zamítl a potvrdil závěry odvolacího senátu, pokud jde o existenci nebezpečí záměny. V bodech 87 až 90 napadeného rozsudku zejména uvedl, že argumentace navrhovatelky týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky musí být prohlášena za nepřípustnou na základě čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jelikož byla uplatněna poprvé až před ním.

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 21 Navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek a sporné rozhodnutí,
  - uložil EUIPO a společnosti Bolton Cile España náhradu nákladů řízení vynaložených v rámci řízení před odvolacím senátem a před Tribunálem a
  - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených v rámci řízení před Soudním dvorem.
- 22 EUIPO a společnost Bolton Cile España navrhují, aby Soudní dvůr:
- zamítl kasační opravný prostředek a
  - uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

### **Ke kasačnímu opravnému prostředku**

- 23 Na podporu svého kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje jediný důvod, vycházející z porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s článkem 65 tohoto nařízení.

### ***K přípustnosti***

- 24 Společnost Bolton Cile España má za to, že kasační opravný prostředek je nepřipustný. Zprvce totiž kasační opravný prostředek neobsahuje stručný popis dovolávaných důvodů, což je v rozporu s čl. 168 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudního dvora. Zadruhé hlavní argumenty navrhovatelky týkající se významu slova „prima“ a rozlišovací způsobilosti ochranné známky, která obsahuje takové slovo, vyvolávají skutkové, a nikoli právní otázky.
- 25 Pokud jde o první námitku nepřipustnosti, je třeba uvést, že kasační opravný prostředek obsahuje důvod, jeho stručný popis, jakož i uplatněné právní argumenty, a uvádí body napadeného rozsudku, které jsou údajně stíženy vadou, takže požadavky čl. 168 odst. 1 písm. d) jednacího řádu Soudního dvora jsou splněny.
- 26 Druhá námitka nepřipustnosti musí být rovněž zamítnuta. Argumentace navrhovatelky týkající se nesprávného výkladu a použití čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, vykládaného ve spojení s článkem 65 tohoto nařízení v rozsahu, v němž Tribunál prohlásil, že její argumentace týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je nepřipustná z důvodu, že ji uplatnila poprvé až před tímto soudem, totiž představuje právní otázku, která může být předmětem přezkumu v rámci kasačního opravného prostředku.

### ***K jedinému důvodu kasačního opravného prostředku***

#### *Argumentace účastníků řízení*

- 27 Navrhovatelka má v podstatě za to, že Tribunál porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, když v bodech 87 až 90 napadeného rozsudku prohlásil, že její argumentace týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je nepřipustná z důvodu, že ji uplatnila poprvé až před tímto soudem.
- 28 Zprvce navrhovatelka tvrdí, že význam slova „prima“, jehož smysl je „první“, „nejvýznamnější“, „nejlepší“ a „hlavní“, a má tedy pochvalnou konotaci, představuje obecně známou skutečnost. Podle ní přitom není třeba uplatnit obecně známé skutečnosti v průběhu správní fáze řízení, přičemž účastník řízení může správnost obecně známých skutečností zpochybnit před Tribunálem, třebaže je neuvedl v rámci řízení před EUIPO.
- 29 V tomto kontextu navrhovatelka tvrdí, že procesní pravidlo uvedené v čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, které – pokud jde o relativní důvody pro zamítnutí zápisu – omezuje zkoumání, které musí provést EUIPO, na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, představuje výjimku z obecného pravidla, podle kterého EUIPO zkoumá skutečnosti z moci úřední, a musí být tedy jako takové vykládáno restriktivně.
- 30 Navrhovatelka tvrdí, že pokud by Tribunál zohlednil obecně známou skutečnost, že slovo „prima“ má pochvalný smysl, musel by konstatovat, že starší ochranná známka má nízkou inherentní rozlišovací způsobilost, a tudíž by dospěl k jinému závěru, pokud jde o existenci nebezpečí záměny.
- 31 Zadruhé má navrhovatelka za to, že vzhledem k tomu, že odvolací senát z úřední povinnosti analyzoval otázky týkající se významu slova „prima“ a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, má právo toto posouzení zpochybnit před Tribunálem.
- 32 EUIPO v podstatě zprvce tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že argument navrhovatelky je nepřipustný. Ačkoli by doslovný výklad druhé věty čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 mohl podpořit názor, že v námitkových řízeních nemá EUIPO pravomoc

zkoumat některé otázky, pokud účastníci řízení neuvedli skutečnosti a nepředložili důkazy a argumenty na podporu svých tvrzení, byl takový výklad odmítnut judikaturou Tribunálu vyplývající zejména z rozsudku ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, body 21, 22 a 32). Z této judikatury totiž podle EUIPO vyplývá, že v rámci použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 představuje stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jednu z právních podmínek, které musí Tribunál zkoumat i bez návrhu za účelem posouzení nebezpečí záměny vyčerpávajícím způsobem. Otázka inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky tudíž představuje právní otázku, která může být uplatněna poprvé až před Tribunálem.

- 33 EUIPO však zadruhé tvrdí, že nesprávné právní posouzení, kterého se Tribunál takto dopustil, nemá vliv na legalitu napadeného rozsudku, jelikož argumentace uplatněná navrhovatelkou před Tribunálem byla zjevně neopodstatněná.
- 34 Zaprvé jsou totiž důkazy předložené navrhovatelkou u Tribunálu na podporu jejích argumentů týkajících se významu výrazu „prima“ buď irelevantní, nebo nepřípustné, přičemž tak ponechávají nepodložené její tvrzení týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Zadruhé z napadeného rozsudku podle EUIPO implicitně vyplývá, že údajně pochvalný význam slova „prima“ ve španělštině s ohledem na dotčené výrobky nepředstavuje obecně známou skutečnost, a nepodléhá tedy přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku. Zatřetí, i kdyby bylo připuštěno, že starší ochranná známka má pouze nízkou rozlišovací způsobilost, neměla by tato okolnost vliv na závěr učiněný v napadeném rozsudku, jelikož nebezpečí záměny může existovat i tehdy, když má dotčená starší ochranná známka nízkou rozlišovací způsobilost.
- 35 Společnost Bolton Cile España navrhuje, aby byl důvod kasačního opravného prostředku zamítnut. Zaprvé vzhledem k tomu, že úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly předloženy poprvé až před ním, nemůže přezkum, který vykonává, jít nad rámec skutkového a právního rámce sporu, jak byl předložen účastníky řízení před odvolacím senátem, což vyplývá z čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009. To, že by bylo připuštěno, že argumentace navrhovatelky týkající se údajně nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky měla být přezkoumána poprvé před Tribunálem, by mělo za následek změnu předmětu sporu před odvolacím senátem a představovalo by porušení článku 188 jednacího řádu Tribunálu.
- 36 Zadruhé a v každém případě podle společnosti Bolton Cile España Tribunál v bodě 92 napadeného rozsudku rozhodl o významu slova „prima“, jakož i o rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, když v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vycházel ze skutečností uvedených účastníky řízení a skutečností zohledněných z úřední moci, a potvrdil, že inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky je pro dotčené výrobky průměrná. I za předpokladu, že by argumentace týkající se údajně nízké rozlišovací způsobilosti slova „prima“ byla prohlášena za přípustnou, závěr Tribunálu by to nezměnilo. V tomto ohledu je implicitní odůvodnění Tribunálu dostatečné.

#### *Závěry Soudního dvora*

- 37 Navrhovatelka tvrdí, že Tribunál v bodě 90 napadeného rozsudku porušil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, když prohlásil, že její argumentace týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je nepřípustná z důvodu, že tato argumentace byla uplatněna poprvé až před ním.

– *K tvrzenému nesprávnému právnímu posouzení Tribunálu při použití čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009*

- 38 Článek 188 jednacího řádu Tribunálu, nadepsaný „Předmět sporu před Tribunálem“, určuje rozsah přezkumu, který Tribunál vykonává s ohledem na rozhodnutí přijatá EUIPO. Toto ustanovení stanoví, že „[s]pisy předložené účastníky řízení před Tribunálem nesmí měnit předmět sporu před odvolacím senátem“.
- 39 Skutečnosti, které mohou být platně předloženy k posouzení Tribunálu, tedy závisí na předmětu sporu před odvolacím senátem. V tomto ohledu článek 76 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Zkoumání skutečností [EUIPO] z úřední moci“, v odst. 1 stanoví, že ačkoli „v průběhu řízení zkoumá [EUIPO] skutečnosti z moci úřední“, toto zkoumání je v řízení „týkajícím se relativních důvodů zamítnutí“ omezeno na „na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky“.
- 40 V projednávaném případě navrhovatelka nezpochybňuje konstatování Tribunálu, podle něhož před odvolacím senátem neuvedla, že inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky PRIMA je nízká z důvodu pochvalného významu slova „prima“ ve španělském jazyce. Uvádí však, že se jednalo o otázku, kterou byl odvolací senát povinen přezkoumat v každém případě.
- 41 V tomto ohledu je pravda, že podle samotného znění čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je zkoumání EUIPO v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí omezeno na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky, takže odvolací senát může své rozhodnutí založit pouze na relativních důvodech pro zamítnutí, které dotyčný účastník řízení uplatnil, jakož i na skutečnostech a k nim se vztahujících důkazech předložených účastníky řízení. Nic to však nemění na tom, že jak v podstatě uvedl generální advokát v bodech 49 až 51 a 58 svého stanoviska, je odvolací senát povinen rozhodnout o všech otázkách, které jsou s ohledem na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky nezbytné k zajištění správného použití tohoto nařízení a s ohledem na něž má k dispozici všechny nezbytné skutečnosti k tomu, aby mohl rozhodnout, i když žádná právní skutečnost vztahující se k těmto otázkám nebyla účastníky řízení před ním uplatněna.
- 42 S ohledem na tuto povinnost, která přísluší odvolacímu senátu, článek 76 nařízení č. 207/2009 a článek 188 jednacího řádu Tribunálu nemohou být vykládány v tom smyslu, že argumenty směřující ke zpochybnění úvah odvolacího senátu týkajících se otázek, ke kterým se musí nezbytně vyjádřit, nejsou součástí předmětu sporu před Tribunálem, pokud nebyly předloženy v průběhu řízení před odvolacím senátem.
- 43 V rámci námitkového řízení založeného na čl. 8 odst. 1 nařízení č. 207/2009 přitom posouzení inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky představuje právní otázku nezbytnou k zajištění správného použití tohoto nařízení, takže oddělení EUIPO jsou povinna zkoumat tuto otázku v případě potřeby i z úřední moci. Vzhledem k tomu, že toto posouzení nepředpokládá žádnou skutkovou okolnost, kterou by museli účastníci řízení předložit, a že není podmíněno tím, že účastníci řízení předloží skutečnosti, důvody a návrhy, které mají tuto způsobilost prokázat, přísluší pouze EUIPO, aby odhalil a posoudil její existenci s ohledem na starší ochrannou známku, na které jsou námitky založeny. Tato otázka je tudíž součástí předmětu sporu před odvolacím senátem ve smyslu článku 188 jednacího řádu Tribunálu.
- 44 Úvahy Tribunálu uvedené v bodech 87 až 90 napadeného rozsudku tudíž pomíjejí dosah čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
- 45 V každém případě je třeba uvést, že v projednávané věci se odvolací senát z úřední moci vyjádřil k otázce inherentní rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. V bodě 27 sporného rozhodnutí měl totiž za to, že vzhledem k tomu, že starší národní ochranná známka nemá ve vztahu k dotčeným

výrobkům význam, je její inherentní rozlišovací způsobilost průměrná, jelikož španělský spotřebitel pochopí slovo „prima“ tak, že znamená „sestřenice“ nebo „prémie“, a nikoli jako slovo označující znamenitost něčeho.

- 46 Jak přitom uvedl generální advokát v bodě 71 svého stanoviska, navrhovatelka musí mít možnost napadnout tyto závěry odvolacího senátu před Tribunálem, jelikož podle článku 263 SFEU, vykládaného ve světle článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, musí mít žalobce možnost před unijním soudem zpochybnit každou právní či skutkovou okolnost, na které unijní orgán zakládá svá rozhodnutí.
- 47 Z výše uvedeného vyplývá, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení v bodech 87 až 90 napadeného rozsudku, když prohlásil, že argumentace navrhovatelky týkající se údajně nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky je nepřipustná z důvodu, že tato argumentace byla uplatněna poprvé až před Tribunálem.

*– K důsledkům nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál dopustil*

- 48 Na rozdíl od toho, co tvrdí EUIPO a společnost Bolton Cile España, toto nesprávné právní posouzení může způsobit zrušení napadeného rozsudku.
- 49 EUIPO zaprvé tvrdí, že i kdyby Tribunál prohlásil, že argumenty vycházející z nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jsou přípustné a opodstatněné, tato okolnost by neměla vliv na závěr učiněný v napadeném rozsudku týkající se nebezpečí záměny. Nebezpečí záměny totiž není vyloučeno, je-li rozlišovací způsobilost starší ochranné známky nízká (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. července 2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:596, bod 99 a citovaná judikatura).
- 50 Jak však uvedl generální advokát v bodě 80 svého stanoviska, pouhá možnost, že by závěry učiněné Tribunálem mohly stále platit, nestačí k zamítnutí kasačního opravného prostředku, jelikož by napadený rozsudek mohl být navzdory nesprávnému právnímu posouzení konstatovanému v bodě 47 tohoto rozsudku potvrzen pouze tehdy, kdyby se ukázalo, že toto nesprávné posouzení je pro řešení sporu zcela irelevantní.
- 51 Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být přitom posuzována globálně, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22; ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 34, a ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM, C-193/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:539, bod 33), a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky mezi tyto relevantní faktory patří (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. července 2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:596, bod 98 a citovaná judikatura).
- 52 Nelze tudíž vyloučit, že v projednávané věci by Tribunál dospěl k odlišnému závěru, než je závěr, ke kterému dospěl v napadeném rozsudku, pokud by měl za to, že argumenty navrhovatelky týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky jsou přípustné. V takovém případě by konkrétně mohl tyto argumenty přijmout, a dospět tedy k závěru, že nebezpečí záměny neexistuje.
- 53 Ve zbývajících částech je třeba připomenout, že pokud se starší ochranná známka a označení, jehož zápis je požadován, shodují v prvku s nízkou rozlišovací způsobilostí vzhledem k dotčeným výrobkům, globální posouzení nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 často nepovede ke shledání existence uvedeného nebezpečí (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. června 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 55).

- 54 Závěr, podle něhož Tribunál nesprávně právně posoudil nebezpečí záměny mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, není v rozporu, jak generální advokát uvedl v bodech 82 a 83 svého stanoviska, ani se zásadou hospodárnosti řízení, podle níž jestliže při odůvodnění rozsudku Tribunálu došlo k porušení unijního práva, ale jeví se, že jeho výrok je opodstatněný na základě jiných právních důvodů, musí být kasační opravný prostředek zamítnut (rozsudek ze dne 24. ledna 2018, EUIPO v. European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, bod 33 a citovaná judikatura).
- 55 Jak totiž vyplývá z bodu 51 tohoto rozsudku, globální posouzení nebezpečí záměny musí být provedeno s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, včetně rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. V tomto ohledu z judikatury Soudního dvora vyplývá, že shledání neexistence takového nebezpečí záměny nelze z důvodu vzájemné závislosti relevantních faktorů v tomto ohledu předem a za všech předpokladů vyloučit (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. června 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 55).
- 56 Zadruhé je třeba odmítnout argument společnosti Bolton Cile España, podle něhož i kdyby byla argumentace navrhovatelky týkající se údajně nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky prohlášena za přípustnou, tato okolnost by nezměnila závěry Tribunálu, jelikož Tribunál měl v každém případě v bodě 92 napadeného rozsudku za to, že inherentní rozlišovací způsobilost této ochranné známky je pro dotčené výrobky průměrná.
- 57 V tomto ohledu je nesporné, že Tribunál v bodě 91 napadeného rozsudku konstatoval, že „žalobkyně [navrhovatelka] před námitkovým oddělením tvrdila, že ‚ve španělštině výraz »prima« znamená »prémie« nebo »sestřenice« a že takové významy byly použity odvolacím senátem v bodě 22 sporného rozhodnutí“.
- 58 Tribunál z toho v bodě 92 napadeného rozsudku vyvodil, že je třeba „ve zbývající části schválit zjištění odvolacího senátu, podle něhož je inherentní rozlišovací způsobilost starší ochranné známky vzhledem k neexistujícímu významu této ochranné známky ve vztahu k dotčeným výrobkům průměrná“.
- 59 Jak však uvedl generální advokát v bodech 92 a 93 svého stanoviska, i za předpokladu, že Tribunál v bodech 91 a 92 napadeného rozsudku pro úplnost přezkoumal a jako neopodstatněné odmítl argumenty uplatněné navrhovatelkou, je třeba uvést i bez návrhu, že jeho odůvodnění je nedostatečné, jelikož nedostatečné odůvodnění představuje důvod veřejného pořádku (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 20. prosince 2017, EUIPO v. European Dynamics Luxembourg a další, C-677/15 P, EU:C:2017:998, bod 36, jakož i citovaná judikatura).
- 60 Tribunál totiž v napadeném rozsudku neupřesnil důvody, pro něž měl za to, že tyto argumenty jsou neopodstatněné, přičemž se omezil na připomenutí argumentace, kterou navrhovatelka uvedla před námitkovým oddělením, aniž vysvětlil, proč tato argumentace musí převážit nad argumentací uplatněnou před Tribunálem. Navrhovatelka ostatně před Tribunálem netvrdila, že význam, který přiznala výrazu „prima“ ve španělštině před námitkovým oddělením, a sice „prémie“ nebo „sestřenice“, je nesprávný, ale pouze tvrdila, že tento výraz může mít kromě těchto významů rovněž jiné významy, jakož i pochvalnou konotaci.
- 61 Kromě toho je sice pravda, jak uvádí společnost Bolton Cile España, že odůvodnění Tribunálu může být implicitní, musí však umožnit zúčastněným osobám seznámit se s důvody, proč Tribunál nevyhověl jejich argumentům, a Soudnímu dvoru disponovat poznatky dostatečnými k tomu, aby vykonal svůj přezkum (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. února 2019, Groupe Léa Nature v. EUIPO, C-505/17 P, nezveřejněný, EU:C:2019:157, bod 55). Jak přitom vyplývá z bodu 60 tohoto rozsudku, v projednávané věci tomu tak není.

- 62 I za předpokladu, že Tribunál v bodě 92 napadeného rozsudku pro úplnost odmítl jako neopodstatněné argumenty předložené navrhovatelkou týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, musí být tudíž napadený rozsudek zrušen z důvodu nedostatečného odůvodnění.
- 63 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že z důvodu nesprávného právního posouzení, kterého se Tribunál dopustil, jak vyplývá z bodu 47 tohoto rozsudku, musí být napadený rozsudek zrušen.

### **K žalobě před Tribunálem**

- 64 Článek 61 první pododstavec statutu Soudního dvora Evropské unie stanoví, že zruší-li Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu, může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.
- 65 Jak uvedl generální advokát v bodě 98 svého stanoviska, v projednávané věci soudní řízení nedovoluje vydat rozhodnutí ve věci, jelikož se Tribunál nevyjádřil, nebo se přinejmenším nedostatečně vyjádřil k argumentaci navrhovatelky uvedené v bodech 83 až 85 napadeného rozsudku, týkající se nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.
- 66 V důsledku toho je třeba věc vrátit Tribunálu a stanovit, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl takto:

- 1) **Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 12. září 2018, Primart v. EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, nezveřejněný, EU:T:2018:530), se zrušuje.**
- 2) **Věc se vrací Tribunálu Evropské unie.**
- 3) **O nákladech řízení bude rozhodnuto později.**

Podpisy.