



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 18. junija 2020 *

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Prijava figurativne znamke Evropske unije PRIMART Marek Łukasiewicz – Prejšnja nacionalna znamka PRIMA – Člen 8(1)(b) – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 76(1) – Obseg nadzora, ki ga izvaja Splošno sodišče Evropske unije“

V zadevi C-702/18 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 9. novembra 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz s sedežem v Wołominu (Poljska), ki jo zastopa J. Skołuda, radca prawny,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

Bolton Cile España SA s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopajo F. Celluprica, F. Fischetti in F. De Bono, avvocati,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi P. G. Xuereb, predsednik senata, T. von Danwitz in A. Kumin (poročevalec), sodnika, generalni pravobranilec: M. Bobek,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 28. novembra 2019

* Jezik postopka: angleščina.

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Družba Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. septembra 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neobjavljena, EU:T:2018:530; v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo tožbo navedene družbe za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 22. junija 2017 (zadeva R 1933/2016-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Bolton Cile España SA in Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Uredba št. 207/2009, kakor je bila spremenjena z Uredbo 2015/2424, je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Vendar se ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo, in sicer 27. januar 2015, ki je odločilen za opredelitev upoštevnega materialnega prava, za dejansko stanje v obravnavani zadevi uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009 v njeni prvotni različici (glej v tem smislu sodbo z dne 4. julija 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, točka 2).

- 3 Člen 8 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, v odstavku 1(b) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“

- 4 Člen 65 te uredbe, naslovljen „Tožbe pri Sodišču“, določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali katerega koli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

[...]“

- 5 Člen 76 navedene uredbe, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani [EUIPO] po uradni dolžnosti“, določa:

„1. V postopku [EUIPO] preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je [EUIPO] v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep [uveljavljani predlog] in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

2. [EUIPO] lahko spregleda dejstva, na katere se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

- 6 Člen 188 Poslovnika Splošnega sodišča, naslovljen „Predmet spora pred Splošnim sodiščem“, določa:

„Vloge, ki jih stranke vložijo v okviru postopka pred Splošnim sodiščem, ne morejo spreminjati predmeta spora pred odborom za pritožbe.“

Dejansko stanje in sporna odločba

- 7 Dejansko stanje spora, kot izhaja iz točk od 1 do 21 izpodbijane sodbe, je mogoče povzeti tako.
- 8 Pritožnica je 27. januarja 2015 pri EUIPO na podlagi Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.
- 9 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je ta figurativni znak:



- 10 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 30 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Sladkorji, naravna sladila, sladki preliv in polnila, čebelji proizvodi; kava, čaji in kakav ter nadomestki naštetega; led, sladoledi, zamrznjeni jogurti in sorbeti; soli, začimbe, arome, začimbni dodatki; pekovski izdelki, slaščice, čokolada in deserti; predelano zrnje, škrobi in proizvodi narejeni iz naštetega, sredstva za peko in kvasila; krekerji“.
- 11 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije* št. 2015/022 z dne 3. februarja 2015.
- 12 Družba Bolton Cile España, intervenientka na prvi stopnji, je 29. aprila 2015 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode iz točke 10 te sodbe.
- 13 Ugovor je temeljil zlasti na španski znamki PRIMA, ki je bila 22. septembra 1973 registrirana pod številko 2578815 in podaljšana 9. aprila 2013 ter s katero so označeni proizvodi, ki spadajo v razred 30 in ustrezajo temu opisu: „Omake in začimbe; kava; čaj; kakav; sladkor; riž; tapioka;

sago, kavni nadomestki; moka in pripravki, narejeni iz žitaric; kruh; drobno pecivo (piškoti); torte; pecivo in slaščice; sladoled in mlečni sladoled; med; melasa; kvas, pecilni prašek, sol; gorčica; poper; kis; led“.

- 14 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 15 Ker je oddelek za ugovore pri EUIPO ugovor v celoti zavrnil, je družba Bolton Cile España 24. oktobra 2016 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 16 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je s sporno odločbo razveljavil odločbo oddelka za ugovore, ugodil ugovoru, zavrnil prijavo znamke in pritožnici naložil plačilo stroškov postopka z ugovorom in pritožbenega postopka.
- 17 Odbor za pritožbe je po tem, ko je glede prejšnje španske znamke navedel, da je upoštevno ozemlje za analizo verjetnosti zmede Španija in da upoštevno javnost sestavlja širša javnost te države članice, menil, da glede na enakost in podobnost nasprotujočih si proizvodov, povprečno vizualno podobnost in nadpovprečno fonetično podobnost nasprotujočih si znakov ter glede na največ povprečno stopnjo pozornosti upoštevne javnosti in glede na povprečen svojstven razlikovalni učinek prejšnje znamke pri upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede. Natančneje, da bi ugotovil povprečen svojstven razlikovalni učinek prejšnje znamke, je odbor za pritožbe navedel, da ta znamka nima pomena glede na zadevne proizvode, pri čemer je poudaril, da bo španski potrošnik besedo „prima“ razumel tako, da pomeni „sestrično“ ali „nagrado“, in ne kot oznako odličnosti nečesa, kot to velja v drugih jezikih Evropske unije.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 18 Pritožnica je s tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženo 24. avgusta 2017, predlagala razveljavitev sporne odločbe.
- 19 V podporo tožbi se je sklicevala na en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 20 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo v celoti zavrnilo in potrdilo ugotovitve odbora za pritožbe glede obstoja verjetnosti zmede. V točkah od 87 do 90 izpodbijane sodbe je med drugim presodilo, da je treba trditve pritožnice glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasiti za nedopustne na podlagi člena 76(1) Uredbe št. 207/2009, ker so bile prvič navedene pred njim.

Predlogi strank

- 21 Pritožnica Sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano sodbo razveljavi, sporno odločbo pa razglasi za nično;
 - EUIPO in družbi Bolton Cile España naloži plačilo stroškov, ki so nastali v postopku pred odborom za pritožbe in Splošnim sodiščem, ter
 - EUIPO naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem.

22 EUIPO in družba Bolton Cile España Sodišču predlagata, naj:

- pritožbo zavrne in
- pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

23 Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja en sam pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 65 te uredbe.

Dopustnost

- 24 Družba Bolton Cile España meni, da pritožba ni dopustna. Prvič, v pritožbi naj namreč v nasprotju s členom 168(1)(d) Poslovnika Sodišča ne bi bil naveden povzetek pritožbenih razlogov. Drugič, glavne trditve pritožnice, ki se nanašajo na pomen besede „prima“ in na razlikovalni učinek znamke, ki vsebuje navedeno besedo, naj bi odpirale dejanska vprašanja, ne pa pravnih vprašanj.
- 25 V zvezi s prvim ugovorom nedopustnosti je treba poudariti, da pritožba vsebuje pritožbeni razlog, povzetek pritožbenega razloga in navajane pravne trditve ter omenja točke izpodbijane sodbe, ki naj bi vsebovale napako, tako da so zahteve iz člena 168(1)(d) Poslovnika Sodišča izpolnjene.
- 26 Tudi drugi ugovor nedopustnosti je treba zavrniti. Trditve pritožnice v zvezi z napačno razlago in uporabo člena 76(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 65 te uredbe, ker je Splošno sodišče njeno trditev glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasilo za nedopustno, ker jo je prvič navedla pred tem sodiščem, je namreč pravno vprašanje, ki je lahko predmet preizkusa v okviru pritožbe.

Edini pritožbeni razlog

Trditve strank

- 27 Pritožnica v bistvu meni, da je Splošno sodišče kršilo člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je v točkah od 87 do 90 izpodbijane sodbe njeno trditev glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasilo za nedopustno, ker jo je prvič navedla pred tem sodiščem.
- 28 Prvič, pritožnica navaja, da je pomen besede „prima“, v smislu, da pomeni „prvi“, „najpomembnejši“, „najboljši“ in „glavni“ ter ima torej poveljevalen podton, splošno znano dejstvo. Vendar naj splošno znanih dejstev ne bi bilo treba navajati v upravni fazi postopka, saj lahko stranka pravilnost splošno znanih dejstev izpodbija pred Splošnim sodiščem, čeprav jih ni navedla v okviru postopka pred EUIPO.
- 29 V tem okviru pritožnica trdi, da je postopkovno pravilo iz člena 76(1) Uredbe št. 207/2009, ki v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije preizkus, ki ga mora opraviti EUIPO, omejuje na uveljavljani predlog in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, izjema od splošnega pravila, v skladu s katerim EUIPO preveri dejstva po uradni dolžnosti, in ga je torej treba razlagati ozko.

- 30 Trdi, da če bi Splošno sodišče upoštevalo splošno znano dejstvo, da ima beseda „prima“ povečevalen pomen, bi morale ugotoviti, da ima prejšnja znamka šibek svojstven razlikovalni učinek, in bi zato sprejelo drugačen sklep glede obstoja verjetnosti zmede.
- 31 Drugič, pritožnica meni, da ima – ker je odbor za pritožbe po uradni dolžnosti preučil vprašanja, ki se nanašajo na pomen besede „prima“, in razlikovalni učinek prejšnje znamke – pravico, da to presojo izpodbija pred Splošnim sodiščem.
- 32 EUIPO v bistvu na prvem mestu trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo nedopustnost trditve pritožnice. Čeprav bi lahko jezikovna razlaga drugega stavka člena 76(1) Uredbe št. 207/2009 podpirala stališče, da EUIPO v postopkih z ugovorom ni pristojen za preučitev nekaterih vprašanj, kadar stranke niso predložile dejstev, dokazov in argumentov v podporo svojim zatrjevanjem, naj bi bila taka razlaga zavrtnjena s sodno prakso Splošnega sodišča, ki med drugim izhaja iz sodbe z dne 1. februarja 2005, SPAG/UUNT– Dann in Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, točke 21, 22 in 32). Iz te sodne prakse naj bi namreč izhajalo, da je v okviru uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 stopnja svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke eden od pravnih pogojev, ki jih mora Splošno sodišče preizkusiti po uradni dolžnosti za izčrpno presojo verjetnosti zmede. Zato naj bi bilo vprašanje svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke pravno vprašanje, ki ga je dopustno prvič navesti pred Splošnim sodiščem.
- 33 Vendar EUIPO na drugem mestu trdi, da napačna uporaba prava, ki jo je tako storilo Splošno sodišče, ne vpliva na zakonitost izpodbijane sodbe, ker trditve, ki jih je pritožnica navedla pred Splošnim sodiščem, očitno niso bile utemeljene.
- 34 Prvič, dokazi, ki jih je pritožnica Splošnemu sodišču predložila v utemeljitev svojih trditev glede pomena besede „prima“, naj namreč ne bi bili upoštevni ali dopustni, zaradi česar naj bi njena trditve v zvezi s šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke ostala nedokazana. Drugič, iz izpodbijane sodbe naj bi implicitno izhajalo, da domnevno povečevalen pomen besede „prima“ v španskem jeziku z vidika zadevnih proizvodov ni splošno znano dejstvo, zato naj bi bil zato izključen iz nadzora Sodišča v okviru pritožbe. Tretjič, tudi če bi bilo sprejeto, da ima prejšnja znamka le šibek razlikovalni učinek, naj ta okoliščina ne bi vplivala na ugotovitev iz izpodbijane sodbe, saj lahko verjetnost zmede obstaja tudi, kadar ima zadevna prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek.
- 35 Družba Bolton Cile España predlaga zavrnitev pritožbenega razloga. Na prvem mestu, ker naj naloga Splošnega sodišča ne bi bila ponovno preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so prvič predloženi pred njim, naj nadzor, ki ga izvaja, ne bi mogel presegati dejanskega in pravnega okvira spora, kot so ga stranke predložile odboru za pritožbe, kar naj bi bilo razvidno iz člena 76(1) Uredbe št. 207/2009. Sprejeti, da bi bilo treba trditve pritožnice v zvezi z domnevno šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke prvič preizkusiti pred Splošnim sodiščem, naj bi povzročilo spremembo predmeta spora pred odborom za pritožbe in naj bi pomenilo kršitev člena 188 Poslovnika Splošnega sodišča.
- 36 Na drugem mestu naj bi Splošno sodišče v točki 92 izpodbijane sodbe vsekakor odločilo o pomenu besede „prima“ in o razlikovalnem učinku prejšnje znamke ter se pri tem v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 oprlo na dejstva, ki so jih predložile stranke, in tista, upoštevana po uradni dolžnosti, ter naj bi potrdilo, da je svojstven razlikovalni učinek prejšnje znamke za zadevne

proizvode povprečen. Tako naj tudi ob predpostavki, da bi bile trditve v zvezi z domnevno šibkim razlikovalnim učinkom besede „prima“ razglašene za dopustne, to ne bi spremenilo ugotovitve Splošnega sodišča. V zvezi s tem naj bi bila implicitna obrazložitev Splošnega sodišča zadostna.

Presoja Sodišča

- 37 Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče v točki 90 izpodbijane sodbe kršilo člen 76(1) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je njeno trditev glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglasilo za nedopustno, ker je bila ta trditev prvič navedena pred njim.

– Zatrjevana napačna uporaba prava Splošnega sodišča pri uporabi člena 76(1) Uredbe št. 207/2009

- 38 Člen 188 Poslovnika Splošnega sodišča, naslovljen „Predmet spora pred Splošnim sodiščem“, določa obseg nadzora, ki ga Splošno sodišče izvaja nad odločbami, ki jih sprejme EUIPO. V skladu s to določbo „vloge, ki jih stranke vložijo v okviru postopka pred Splošnim sodiščem, ne morejo spreminjati predmeta spora pred odborom za pritožbe“.
- 39 Elementi, ki jih je mogoče veljavno predložiti v presojo Splošnemu sodišču, so torej odvisni od predmeta spora pred odborom za pritožbe. V zvezi s tem člen 76 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani [EUIPO] po uradni dolžnosti“, v odstavku 1 določa, da čeprav „v postopku [EUIPO] preveri dejstva po uradni dolžnosti“, je ta preizkus v postopku „v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije“ omejen na „zahtevani ukrep [uveljavljani predlog] in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“.
- 40 V obravnavanem primeru pritožnica ne izpodbija ugotovitve Splošnega sodišča, da pred odborom za pritožbe ni zatrjevala, da je svojstven razlikovalni učinek prejšnje znamke PRIMA šibek zaradi povečevalnega pomena besede „prima“ v španskem jeziku. Vendar trdi, da je šlo za vprašanje, ki bi ga moral odbor za pritožbe vsekakor preučiti.
- 41 V zvezi s tem je res, da je preizkus EUIPO v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 v okviru postopka v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije omejen na uveljavljani predlog in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, tako da lahko odbor za pritožbe svojo odločbo utemelji le z relativnimi razlogi za zavrnitev, ki jih je navedla zadevna stranka, ter z njimi povezanimi dejstvi in dokazi, ki so jih predložile stranke. Prav tako velja, kot je generalni pravobranilec v bistvu navedel v točkah od 49 do 51 in 58 sklepnih predlogov, da mora odbor za pritožbe odločiti o vseh vprašanjih, ki so glede na predloge ter dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, potrebna za zagotovitev pravilne uporabe te uredbe in glede katerih razpolaga z vsemi elementi, potrebnimi za odločanje, čeprav stranke pred njim niso navedle nobenega pravnega elementa v zvezi s temi vprašanji.
- 42 Ob upoštevanju te obveznosti odbora za pritožbe člena 76 Uredbe št. 207/2009 in člena 188 Poslovnika Splošnega sodišča ni mogoče razlagati tako, da trditve, s katerimi se izpodbijajo ugotovitve odbora za pritožbe glede vprašanj, o katerih mora nujno odločiti, niso del predmeta spora pred Splošnim sodiščem, če niso bile navedene v postopku pred odborom za pritožbe.
- 43 V okviru postopka z ugovorom, ki temelji na členu 8(1) Uredbe št. 207/2009, pa je presoja svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke pravno vprašanje, potrebno za zagotovitev pravilne uporabe te uredbe, tako da so organi EUIPO to vprašanje dolžni preučiti, po potrebi po

uradni dolžnosti. Ker ta presoja ne pomeni nobenega dejanskega elementa, ki bi ga morale stranke predložiti, in ker ni odvisna od tega, ali stranke predložijo predloge ali trditve, da bi dokazale ta učinek, lahko EUIPO sam odkrije in presodi njegov obstoj glede na prejšnjo znamko, na kateri temelji ugovor. Zato je to vprašanje del predmeta spora pred odborom za pritožbe v smislu člena 188 Poslovnika Splošnega sodišča.

- 44 Zato z razlogovanjem Splošnega sodišča v točkah od 87 do 90 izpodbijane sodbe ni kršeno področje uporabe člena 76(1) Uredbe št. 207/2009.
- 45 Vsekakor je treba poudariti, da se je v obravnavanem primeru odbor za pritožbe po uradni dolžnosti izrekel o vprašanju svojstvenega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. V točki 27 sporne odločbe je namreč menil, da je prejšnja nacionalna znamka glede na zadevne proizvode brez pomena, zato je njen svojstven razlikovalni učinek povprečen, saj bo španski potrošnik besedo „prima“ razumel, kot da pomeni „sestrična“ ali „nagrada“, in ne kot besedo, ki označuje odličnost nečesa.
- 46 Kot pa je generalni pravobranilec navedel v točki 71 sklepnih predlogov, bi pritožnica morala imeti možnost izpodbijati te ugotovitve odbora za pritožbe pred Splošnim sodiščem, saj mora imeti tožeča stranka na podlagi člena 263 PDEU v povezavi s členom 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah možnost pred sodiščem Unije izpodbijati vsako pravno ali dejansko vprašanje, na katero organ Unije opira svoje odločitve.
- 47 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je Splošno sodišče v točkah od 87 do 90 izpodbijane sodbe s tem, da je trditve pritožnice v zvezi z domnevno šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke razglasilo za nedopustne, ker so bile te trditve prvič navedene pred Splošnim sodiščem, napačno uporabilo pravo.

– *Posledice napačne uporabe prava, ki jo je storilo Splošno sodišče*

- 48 V nasprotju s trditvami EUIPO in družbe Bolton Cile España je ta napačna uporaba prava takšna, da povzroči razveljavitev izpodbijane sodbe.
- 49 EUIPO na prvem mestu trdi, da tudi če bi Splošno sodišče trditve v zvezi s šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke razglasilo za dopustne in utemeljene, naj ta okoliščina ne bi vplivala na ugotovitev v izpodbijani sodbi v zvezi z verjetnostjo zmede. Verjetnost zmede namreč ni izključena, kadar je razlikovalni učinek prejšnje znamke šibek (glej v tem smislu sodbo z dne 26. julija 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:596, točka 99 in navedena sodna praksa).
- 50 Vendar, kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 80 sklepnih predlogov, zgolj možnost, da bi ugotovitve Splošnega sodišča lahko obveljale, ne zadostuje za zavrnitev pritožbe, saj je mogoče izpodbijano sodbo kljub napačni uporabi prava, ugotovljeni v točki 47 te sodbe, potrditi le, če bi se dokazalo, da ta napačna uporaba nikakor ni vplivala na izid spora.
- 51 Obstoj verjetnosti zmede v javnosti pa je treba presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavanega primera (sodbe z dne 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, točka 22; z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 34, in z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, točka 33) in med temi upoštevni dejavniki je razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej v tem

smislu sodbo z dne 26. julija 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:596, točka 98 in navedena sodna praksa).

- 52 Zato ni mogoče izključiti, da bi v obravnavanem primeru Splošno sodišče prišlo do drugačne ugotovitve, kot je ta, ki jo je sprejelo v izpodbijani sodbi, če bi trditve pritožnice v zvezi s šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke štelo za dopustne. Natančneje, v takem primeru bi lahko te trditve sprejelo in posledično ugotovilo neobstoj verjetnosti zmede.
- 53 Poleg tega je treba opozoriti, da kadar prejšnja znamka in znak, katerega registracija se zahteva, sovpadata v elementu, ki ima šibek razlikovalni učinek glede na zadevne proizvode, celovita presoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pogosto ne pripelje do ugotovitve, da ta verjetnost obstaja (glej v tem smislu sodbo z dne 12. junija 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, točka 55).
- 54 Ugotovitev, da je Splošno sodišče pri presoji verjetnosti zmede med prijavljeno in prejšnjo znamko napačno uporabilo pravo, tudi ni v nasprotju – kot je generalni pravobranilec poudaril v točkah 82 in 83 sklepnih predlogov – z načelom ekonomičnosti postopka, v skladu s katerim je treba pritožbo zavrni, če je v obrazložitvi sodbe Splošnega sodišča podana kršitev prava Unije, vendar je izrek te sodbe utemeljen iz drugih pravnih razlogov (sodba z dne 24. januarja 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 55 Kot je namreč razvidno iz točke 51 te sodbe, je treba celovito presojo verjetnosti zmede opraviti ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavanega primera, vključno z razlikovalnim učinkom prejšnje znamke. V zvezi s tem iz sodne prakse Sodišča izhaja, da zaradi soodvisnosti dejavnikov, ki so glede tega upoštevni, ugotovitev o obstoju take verjetnosti zmede ne more biti vnaprej in na splošno izključena (glej v tem smislu sodbo z dne 12. junija 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, točka 55).
- 56 Na drugem mestu je treba zavrni trditev družbe Bolton Cile España, da tudi če bi bila trditev pritožnice glede domnevno šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke razglašena za dopustno, ta okoliščina ne bi spremenila presoje Splošnega sodišča, saj je to v točki 92 izpodbijane sodbe vsekakor menilo, da je svojstven razlikovalni učinek te znamke za zadevne proizvode povprečen.
- 57 V zvezi s tem ni sporno, da je Splošno sodišče v točki 91 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „je tožeča stranka pred oddelkom za ugovore trdila, da ‚v španščini izraz ‚prima‘ pomeni ‚nagrado‘ ali ‚sestrično‘ in da je odbor za pritožbe v točki 22 sporne odločbe upošteval taka pomena“.
- 58 Splošno sodišče je iz tega v točki 92 izpodbijane sodbe sklepalo, da bi bilo treba „v preostalem potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da ker je prejšnja nacionalna znamka glede na zadevne proizvode brez pomena, je njen svojstven razlikovalni učinek povprečen“.
- 59 Vendar, kot je generalni pravobranilec poudaril v točkah 92 in 93 sklepnih predlogov, celo ob predpostavki, da je Splošno sodišče v točkah 91 in 92 izpodbijane sodbe zaradi celovitosti preučilo trditve, ki jih je navedla pritožnica, in jih zavrnilo kot neutemeljene, bi bilo treba po uradni dolžnosti preizkusiti nezadostnost njegove obrazložitve, saj nezadostna obrazložitev pomeni razlog javnega reda (glej v tem smislu sodbo z dne 20. decembra 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg in drugi, C-677/15 P, EU:C:2017:998, točka 36 in navedena sodna praksa).

- 60 Splošno sodišče namreč v izpodbijani sodbi ni pojasnilo razlogov, iz katerih je menilo, da te trditve niso utemeljene, saj je le opozorilo na trditve, ki jih je pritožnica navedla pred oddelkom za ugovore, ne da bi pojasnilo, zakaj bi morale te trditve prevladati nad trditvami, navedenimi pred Splošnim sodiščem. Poleg tega pritožnica pred Splošnim sodiščem ni navajala, da pomen, ki ga je pred oddelkom za ugovore pripisovala izrazu „prima“ v španščini, in sicer „nagrada“ ali „sestrična“, ni pravilen, ampak je samo trdila, da bi ta izraz poleg teh lahko imel tudi druge pomene, pa tudi povečevalen podton.
- 61 Poleg tega, čeprav je res, kot trdi družba Bolton Cile España, da je obrazložitev Splošnega sodišča lahko implicitna, pa mora ta vendarle zadevnim osebam omogočati, da se seznani s tem, zakaj Splošno sodišče ni sprejelo njihovih argumentov, Sodišču pa, da razpolaga z dovolj elementi za izvajanje nadzora (glej v tem smislu sodbo z dne 28. februarja 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, neobjavljena, EU:C:2019:157, točka 55). Vendar v obravnavanem primeru ni tako, kot je to razvidno iz točke 60 te sodbe.
- 62 Zato tudi ob predpostavki, da je Splošno sodišče zaradi celovitosti v točki 92 izpodbijane sodbe trditve pritožnice glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke zavrnilo kot neutemeljene, bi bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti zaradi nezadostne obrazložitve.
- 63 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba izpodbijano sodbo zaradi napačne uporabe prava, ki jo je storilo Splošno sodišče, kot je razvidno iz točke 47 te sodbe, razveljaviti.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 64 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko Sodišče v primeru razveljavitve odločbe Splošnega sodišča samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje, ali pa jo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.
- 65 Kot je generalni pravobranilec poudaril v točki 98 sklepnih predlogov, v tej zadevi stanje postopka ne dovoljuje odločitve o sporu, saj se Splošno sodišče ni oziroma se ni zadostno izreklo o trditvah pritožnice, navedenih v točkah od 83 do 85 izpodbijane sodbe glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
- 66 Zato je treba zadevo vrniti v razsojanje Splošnemu sodišču in pridržati odločitev o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (sedmi senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 12. septembra 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neobjavljena, EU:T:2018:530), se razveljavi.**
- 2. Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.**
- 3. Odločitev o stroških se pridrži.**

Podpisi