Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba)

z dnia 18 czerwca 2020 r.*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego PRIMART Marek Łukasiewicz – Wcześniejszy krajowy znak towarowy PRIMA – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 76 ust. 1 – Zakres kontroli sprawowanej przez Sąd Unii Europejskiej

W sprawie C-702/18 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 9 listopada 2018 r.,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart" Marek Łukasiewicz, z siedzibą w Wołominie (Polska), które reprezentował J. Skołuda, radca prawny,

strona wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował A. Folliard-Monguiral, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Bolton Cile España SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), którą reprezentowali F. Celluprica, F. Fischetti i F. De Bono, avvocati,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (siódma izba),

w składzie: P.G. Xuereb, prezes izby, T. von Danwitz i A. Kumin (sprawozdawca), sędziowie,

rzecznik generalny: M. Bobek,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2019 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: angielski.

Wyrok

1 W swoim odwołaniu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart" Marek Łukasiewicz wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 września 2018 r., Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, niepublikowanego, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem", EU:T:2018:530), w którym Sąd oddalił jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 22 czerwca 2017 r. (sprawa R 1933/2016-4) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Bolton Cile España SA a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „Primart" Marek Łukasiewicz (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1) zostało zmienione rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporządzenie nr 207/2009, zmienione rozporządzeniem 2015/2424, zostało uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Natomiast z uwagi na datę dokonania zgłoszenia będącego przedmiotem niniejszej sprawy, czyli dzień 27 stycznia 2015 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdujących zastosowanie przepisów prawa materialnego, stan faktyczny sprawy podlega przepisom prawa materialnego zawartym w rozporządzeniu nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu (zob. podobnie wyrok z dnia 4 lipca 2019 r., FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, pkt 2).

3 Artykuł 8 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji", przewiduje w ust. 1 lit. b):

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

4 Artykuł 65 tego rozporządzenia, zatytułowany „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości", stanowi:

„1. Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji.

[…]".

5 Artykuł 76 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Badanie przez [EUIPO] stanu faktycznego z urzędu”, brzmi następująco:

„1. W trakcie postępowania [EUIPO] bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji [EUIPO] ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia.

2. [EUIPO] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”.

6 Zgodnie z art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem, zatytułowanym „Przedmiot sporu przed Sądem”:

„Pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą”.

Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

7 Okoliczności powstania sporu, wynikające z pkt 1–21 zaskarżonego wyroku, można streścić w sposób następujący:

8 W dniu 27 stycznia 2015 r. wnosząca odwołanie dokonała w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia nr 207/2009.

9 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:



10 Towary, dla których dokonano zgłoszenia, należą do klasy 30 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „cukry, naturalne słodziki, polewy cukiernicze i nadzienia, produkty pszczele; kawa, herbata, kakao i namiastki tych towarów; lód, lody spożywcze, mrożone jogurty i sorbety; sól, przyprawy i dodatki smakowe; wypieki, wyroby cukiernicze, czekolada i desery; ziarna przetworzone, skrobia i wyroby z tych towarów, preparaty do pieczenia i drożdże; krakersy”.

11 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej* nr 2015/022 z dnia 3 lutego 2015 r.

12 W dniu 29 kwietnia 2015 r. Bolton Cile España, interwenient w pierwszej instancji, wniosła na podstawie art. 41 rozporządzenia nr 207/2009 sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, o których mowa w pkt 10 niniejszego wyroku.

13 Sprzeciw opierał się w szczególności na hiszpańskim znaku towarowym PRIMA, zarejestrowanym w dniu 22 września 1973 r. pod numerem 2578815 i przedłużonym w dniu 9 kwietnia 2013 r., oznaczającym towary należące do klasy 30 i odpowiadające następującemu opisowi: „sosy i dodatki

smakowe; kawa; herbata; kakao; cukier; ryż; tapioka; sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe; chleb; ciasteczka; ciasta; ciasto i wyroby cukiernicze; lody spożywcze; miód; melasa; drożdże, proszek do pieczenia, sól; musztarda; pieprz; ocet; lód".

14 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

15 Ponieważ Wydział Sprzeciwów EUIPO oddalił sprzeciw w całości, Bolton Cile España wniosła w dniu 24 października 2016 r. do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.

16 Sporną decyzją Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, uwzględniła sprzeciw, odrzuciła zgłoszenie znaku towarowego i obciążyła wnoszącą odwołanie kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu i postępowaniem odwoławczym.

17 Wskazawszy w odniesieniu do wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego, że właściwym terytorium do celów analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest Hiszpania, a właściwym kręgiem odbiorców jest szeroki krąg odbiorców w tym państwie członkowskim, Izba Odwoławcza uznała, że z uwagi na identyczność i podobieństwo kolidujących ze sobą towarów, przeciętne podobieństwo wizualne i ponadprzeciętne podobieństwo fonetyczne kolidujących ze sobą oznaczeń, jak również co najwyżej przeciętny poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców oraz przeciętny samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców. W szczególności, w celu stwierdzenia, że wcześniejszy znak towarowy wykazuje samoistny charakter odróżniający, Izba Odwoławcza wskazała brak znaczenia tego znaku w odniesieniu do rozpatrywanych towarów, podkreślając, że hiszpański konsument będzie rozumieć wyraz „prima" jako oznaczający „kuzynkę" lub „premię", a nie jako oznaczający doskonałość czegoś, jak ma to miejsce w innych językach Unii Europejskiej.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

18 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 24 sierpnia 2017 r. wnosząca odwołanie złożyła skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności spornej decyzji.

19 Na poparcie skargi podniosła tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

20 W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił skargę w całości i potwierdził ustalenia Izby Odwoławczej dotyczące istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W szczególności orzekł on w pkt 87–90 zaskarżonego wyroku, że argumentację wnoszącej odwołanie dotyczącą słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego należy uznać za niedopuszczalną na podstawie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ przedstawiono ją po raz pierwszy przed Sądem.

Żądania stron

21 Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

– uchylenie zaskarżonego wyroku i stwierdzenie nieważności spornej decyzji;

– obciążenie EUIPO i Bolton Cile España kosztami poniesionymi w ramach postępowania przed Izbą Odwoławczą i przed Sądem oraz

– obciążenie EUIPO kosztami poniesionymi w ramach postępowania przed Trybunałem.

22 EUIPO i Bolton Cile España wnoszą do Trybunału o:

– oddalenie odwołania oraz

– obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

23 Na poparcie odwołania wnosząca je podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 65 tego rozporządzenia.

W przedmiocie dopuszczalności

24 Bolton Cile España uważa, że odwołanie jest niedopuszczalne. Po pierwsze, odwołanie nie zawiera jej zdaniem zwięzłego omówienia podnoszonych zarzutów, co stanowi naruszenie art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Po drugie, główne argumenty wnoszącej odwołanie dotyczące znaczenia wyrazu „prima" i charakteru odróżniającego znaku towarowego, w którym widnieje ten wyraz, podnoszą kwestie faktyczne, a nie prawne.

25 Co się tyczy pierwszego zarzutu niedopuszczalności należy zauważyć, że odwołanie zawiera zarzut, jego zwięzłe omówienie i podnoszone argumenty prawne oraz wymienia punkty zaskarżonego wyroku obarczone według wnoszącej odwołanie błędem, wobec czego wymogi art. 168 § 1 lit. d) regulaminu postępowania przed Trybunałem są spełnione.

26 Drugi zarzut niedopuszczalności również należy oddalić. Argumentacja wnoszącej odwołanie dotycząca błędnej wykładni i błędnego zastosowania art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 65 tego rozporządzenia w zakresie, w jakim Sąd uznał za niedopuszczalne jej argumenty dotyczące słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego na tej podstawie, że przedstawiła ona je po raz pierwszy przed tym sądem, stanowi kwestię prawną, która może być przedmiotem badania w ramach odwołania.

W przedmiocie jedynego zarzutu

Argumentacja stron

27 Wnosząca odwołanie uważa w istocie, że Sąd naruszył art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, uznając w pkt 87–90 zaskarżonego wyroku za niedopuszczalną jej argumentację dotyczącą słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego na tej podstawie, iż przedstawiła ją po raz pierwszy przed tym sądem.

28 W pierwszej kolejności wnosząca odwołanie podnosi, że znaczenie wyrazu „prima", który oznacza „pierwszy", „najważniejszy" „najlepszy" i „główny", a zatem ma zachwalającą konotację, stanowi fakt notoryjny. Nie jest zaś konieczne podniesienie faktów notoryjnych na administracyjnym etapie postępowania, jako że strona może podważyć prawdziwość faktów notoryjnych przed Sądem, nawet jeśli nie przywołała ich w ramach postępowania przed EUIPO.

29 W tym kontekście wnosząca odwołanie podnosi, że przepis proceduralny zawarty w art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, który w odniesieniu do względnych podstaw odmowy rejestracji ogranicza badanie, które ma przeprowadzić EUIPO, do stanu faktycznego, dowodów i argumentów

przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia, stanowi wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą EUIPO bada stan faktyczny z urzędu, a zatem jako taki musi być interpretowany w sposób zawężający.

30 Podnosi ona, że gdyby Sąd wziął pod uwagę fakt notoryjny, że wyraz „prima" ma znaczenie zachwalające, powinien był stwierdzić, iż wcześniejszy znak towarowy wykazuje słabo samoistnie odróżniający charakter, i z tego względu doszedłby do innego wniosku co do istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

31 W drugiej kolejności wnosząca odwołanie uważa, że skoro Izba Odwoławcza przeanalizowała z urzędu kwestie dotyczące znaczenia wyrazu „prima" i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, jest ona uprawniona do zakwestionowania tej oceny przed Sądem.

32 EUIPO podnosi w istocie w pierwszej kolejności, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając niedopuszczalność argumentu wnoszącej odwołanie. Mimo że językowa wykładnia art. 76 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 mogłaby wspierać pogląd, zgodnie z którym w postępowaniu w sprawie sprzeciwu EUIPO nie jest właściwe do badania pewnych kwestii, jeżeli strony nie przedstawiły okoliczności faktycznych, dowodów i argumentów na poparcie swoich twierdzeń, taka wykładnia została odrzucona w orzecznictwie Sądu wynikającym w szczególności z wyroku z dnia 1 lutego 2005 r., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, pkt 21, 22, 32). Z orzecznictwa tego wynika bowiem, że w ramach stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 stopień samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego stanowi jedną z przesłanek prawnych, które Sąd powinien zbadać z urzędu w celu dokonania wyczerpującej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Z tego względu kwestia samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego stanowi kwestię prawną, którą można podnieść po raz pierwszy przed Sądem.

33 EUIPO podnosi jednakże w drugiej kolejności, że tak popełnione przez Sąd naruszenie prawa nie ma wpływu na zgodność z prawem zaskarżonego wyroku, ponieważ argumentacja podniesiona przez wnoszącą odwołanie przed Sądem była w sposób oczywisty pozbawiona podstawy.

34 Po pierwsze, dowody przedstawione przez wnoszącą odwołanie przed Sądem na poparcie jej argumentów dotyczących znaczenia określenia „prima" były albo nieistotne, albo niedopuszczalne, co sprawia, że twierdzenie dotyczące słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku pozostaje nieuzasadnione. Po drugie, z zaskarżonej decyzji w sposób dorozumiany wynika, że podnoszone zachwalające znaczenie wyrazu „prima" w języku hiszpańskim w odniesieniu do rozpatrywanych towarów nie stanowi faktu notoryjnego, a zatem nie podlega ono kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym. Po trzecie, nawet gdyby przyjąć, że wcześniejszy znak towarowy ma jedynie słabo odróżniający charakter, okoliczność ta nie ma wpływu na stwierdzenie zawarte w zaskarżonym wyroku, ponieważ prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć nawet wówczas, gdy rozpatrywany wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający.

35 Bolton Cile España ze swej strony wnosi o oddalenie zarzutu zawartego w odwołaniu. W pierwszej kolejności twierdzi, że ponieważ zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim, sprawowana przezeń kontrola nie może wykraczać poza ramy faktyczne i prawne sporu przedstawione przez strony przed Izbą Odwoławczą, co wynika z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Przyjęcie, że argumentacja wnoszącej odwołanie dotycząca podnoszonego słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego powinna zostać zbadana po raz pierwszy przed Sądem, skutkowałoby zmianą przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą i stanowiłoby naruszenie art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem.

36 W drugiej kolejności Bolton Cile España podnosi, że Sąd orzekł w każdym razie w pkt 92 zaskarżonego wyroku w przedmiocie znaczenia wyrazu „prima” oraz charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, opierając się zgodnie z art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 na stanie faktycznym przedstawionym przez strony i stanie faktycznym uwzględnianym z urzędu, oraz potwierdził, że samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego jest przeciętny w odniesieniu do rozpatrywanych towarów. Zatem nawet przy założeniu, że argumentacja dotycząca podnoszonego słabo odróżniającego charakteru wyrazu „prima” zostałaby uznana za dopuszczalną, nie zmieniłoby to stwierdzenia dokonanego przez Sądu. W tym względzie dorozumiane uzasadnienie Sądu jest wystarczające.

Ocena Trybunału

37 Wnosząca odwołanie podnosi, że w pkt 90 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, uznając za niedopuszczalną jej argumentację dotyczącą słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego na tej podstawie, iż argumentację tę przedstawiano po raz pierwszy przed nim.

– W przedmiocie zarzucanego Sądowi naruszenia prawa przy stosowaniu art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009

38 Artykuł 188 regulaminu postępowania przed Sądem, zatytułowany „Przedmiot sporu przed Sądem”, określa zakres dokonywanej przez Sąd kontroli decyzji wydawanych przez EUIPO. Zgodnie z tym przepisem „pisma procesowe składane przez strony w toku postępowania przed Sądem nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą”.

39 Kwestie, które mogą zostać skutecznie poddane ocenie Sądu, zależą zatem od przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą. W tym względzie art. 76 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Badanie przez [EUIPO] stanu faktycznego z urzędu”, stanowi w ust. 1, że o ile „w trakcie postępowania [EUIPO] bada stan faktyczny z urzędu”, o tyle w postępowaniu „odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji” EUIPO ogranicza się w tym badaniu do „stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia”.

40 W niniejszym przypadku wnosząca odwołanie nie podważa ustalenia Sądu, zgodnie z którym nie podniosła ona przed Izbą Odwoławczą, że wcześniejszy znak towarowy PRIMA ma słabo samoistnie odróżniający charakter ze względu na zachwalające znaczenie wyrazu „prima” w języku hiszpańskim. Twierdzi ona jednak, że chodziło o kwestię, którą Izba Odwoławcza była zobowiązana zbadać w każdym przypadku.

41 W tym względzie jest prawdą, że zgodnie z samym brzmieniem art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie EUIPO ogranicza się do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia, wobec czego izba odwoławcza może oprzeć swoją decyzję wyłącznie na względnych podstawach odmowy rejestracji podniesionych przez zainteresowaną stronę oraz na odnoszących się do nich okolicznościach faktycznych i dowodach przedstawionych przez strony. Niemniej jednak, jak zauważył w istocie rzecznik generalny w pkt 49–51 i 58 opinii, izba odwoławcza EUIPO jest zobowiązana do rozstrzygnięcia wszystkich kwestii, które w świetle zarzutów i żądań przedstawionych przez strony są niezbędne do zapewnienia prawidłowego stosowania tego rozporządzenia i w odniesieniu do których dysponuje wszystkimi elementami koniecznymi do wydania rozstrzygnięcia, nawet jeśli strony nie powołały się przed nią na żadną okoliczność prawną odnoszącą się do tych kwestii.

42 Zważywszy na ten obowiązek ciążący na izbie odwoławczej, art. 76 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem nie można interpretować w ten sposób, że argumenty mające na celu podważenie rozważań izby odwoławczej dotyczących kwestii, co do których powinna ona koniecznie się wypowiedzieć, nie należą do przedmiotu sporu przed Sądem, jeśli nie podniesiono ich w toku postępowania przed izbą odwoławczą.

43 W ramach postępowania w sprawie sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 ocena samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego stanowi zaś kwestię prawną niezbędną do zapewnienia prawidłowego stosowania tego rozporządzenia, wobec czego instancje EUIPO są zobowiązane rozpatrzyć tę kwestię w razie potrzeby z urzędu. Ponieważ ocena ta nie zakłada żadnej okoliczności faktycznej, której przedstawienie należałoby do stron, i nie jest uzależniona od przedstawienia przez strony zarzutów lub argumentów mających na celu wykazanie tego charakteru, samo EUIPO jest w stanie wykryć i ocenić jego istnienie w świetle wcześniejszego znaku towarowego, na którym został oparty sprzeciw. Z tego względu kwestia ta należy do przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą w rozumieniu art. 188 regulaminu postępowania przed Sądem.

44 Tym samym rozumowanie Sądu zawarte w pkt 87–90 zaskarżonego wyroku narusza zakres art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.

45 W każdym razie należy zauważyć, że w niniejszym przypadku Izba Odwoławcza wypowiedziała się z urzędu w kwestii samoistnego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. W pkt 27 spornej decyzji stwierdziła ona bowiem, że wobec braku znaczenia wcześniejszego krajowego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów samoistny charakter odróżniający tego znaku jest przeciętny, ponieważ konsument hiszpański będzie rozumieć wyraz „prima” jako oznaczający „kuzynkę” lub „premię”, a nie jako wyraz oznaczający doskonałość czegoś.

46 Jak zaś zauważył rzecznik generalny w pkt 71 opinii, wnosząca odwołanie powinna mieć możliwość poddania krytyce przed Sądem tych stwierdzeń Izby Odwoławczej, skoro zgodnie z art. 263 TFUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej strona skarżąca musi mieć prawo zakwestionowania przed sądami Unii każdej kwestii faktycznej i prawnej, na której organ Unii opiera swoje decyzje.

47 Z powyższego wynika, że Sąd w pkt 87–90 zaskarżonego wyroku naruszył prawo, uznając za niedopuszczalną argumentację wnoszącej odwołanie dotyczącą podnoszonego słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego na tej podstawie, że argumentację tę przedstawiono po raz pierwszy przed Sądem.

– *W przedmiocie konsekwencji naruszenia prawa przez Sąd*

48 Wbrew twierdzeniom EUIPO i Bolton Cile España owo naruszenie prawa może prowadzić do uchylenia zaskarżonego wyroku.

49 W pierwszej kolejności EUIPO podnosi, że nawet gdyby Sąd uznał za dopuszczalne i zasadne argumenty dotyczące słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, okoliczność ta nie miałaby wpływu na zawarte w zaskarżonym wyroku stwierdzenie dotyczące prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Nie można bowiem wykluczyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli wcześniejszy znak towarowy ma charakter słabo odróżniający (zob. podobnie wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, niepublikowany, EU:C:2017:596, pkt 99 i przytoczone tam orzecznictwo).

50 Jednakże, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 80 opinii, sama możliwość, iż ustalenia poczynione przez Sąd zostaną jeszcze potwierdzone, nie wystarcza do oddalenia odwołania, jako że zaskarżony wyrok może zostać utrzymany w mocy, mimo naruszenia prawa stwierdzonego w pkt 47 niniejszego wyroku, tylko jeżeli zostanie wykazane, że naruszenie to nie miało żadnego wpływu na rozstrzygnięcie sporu.

51 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia odbiorców w błąd należy zaś oceniać całościowo, uwzględniając wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy (wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, pkt 22; z dnia 12 czerwca 2007 r., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, pkt 34; z dnia 20 września 2007 r., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, niepublikowany, EU:C:2007:539, pkt 33), a charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego zalicza się do tych mających znaczenie czynników (zob. podobnie wyrok z dnia 26 lipca 2017 r., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, niepublikowany, EU:C:2017:596, pkt 98 i przytoczone tam orzecznictwo).

52 W rezultacie nie można wykluczyć, że w niniejszym przypadku Sąd doszedłby do innego wniosku niż ten, który zawarł w zaskarżonym wyroku, gdyby uznał za dopuszczalne argumenty wnoszącej odwołanie dotyczące słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. W szczególności mógłby on w takiej sytuacji uwzględnić te argumenty i w konsekwencji stwierdzić brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

53 Należy zresztą przypomnieć, że w sytuacji gdy zarówno wcześniejszy znak towarowy, jak i oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, dzielą element mający słabo odróżniający charakter w odniesieniu do danych towarów, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nieczęsto prowadzi do stwierdzenia istnienia takiego prawdopodobieństwa (zob. podobnie wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, pkt 55).

54 Stwierdzenie, zgodnie z którym Sąd naruszył prawo przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego, nie jest również sprzeczne, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 82 i 83 opinii, z zasadą ekonomii procesowej, zgodnie z którą jeśli uzasadnienie wyroku Sądu wskazuje na naruszenie prawa Unii, lecz sentencja tego wyroku jest uzasadniona z innych względów prawnych, odwołanie należy oddalić (wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

55 Jak wynika bowiem z pkt 51 niniejszego wyroku, całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy przeprowadzać z uwzględnieniem wszystkich czynników mających znaczenie w okolicznościach danej sprawy, w tym charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego. W tym względzie z orzecznictwa Trybunału wynika, że możliwość stwierdzenia braku takiego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może, z uwagi na współzależność mających w tym względzie znaczenie czynników, zostać z góry i bezwarunkowo wykluczona (zob. podobnie wyrok z dnia 12 czerwca 2019 r., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, pkt 55).

56 W drugiej kolejności należy oddalić argument Bolton Cile España, zgodnie z którym nawet gdyby argumentacja wnoszącej odwołanie dotycząca podnoszonego słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego została uznana za dopuszczalną, okoliczność ta nie zmieniłaby oceny Sądu, który w pkt 92 zaskarżonego wyroku uznał w każdym razie, że samoistny charakter odróżniający tego znaku towarowego jest przeciętny w odniesieniu do rozpatrywanych towarów.

57 W tym względzie jest bezsporne, że w pkt 91 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, iż „w postępowaniu przed Wydziałem Sprzeciwów skarżąca podniosła, że »w języku hiszpańskim termin ‘prima’ oznacza ‘premię’ lub ‘kuzynkę’« i że takie są znaczenia przyjęte przez Izbę Odwoławczą w pkt 22 spornej decyzji”.

58 Sąd wywiódł z tego w pkt 92 zaskarżonego wyroku, że należy „w pozostałym zakresie przychylić się do stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym wobec braku znaczenia wcześniejszego znaku towarowego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów samoistny charakter odróżniający tego znaku jest przeciętny".

59 Jednakże, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 92 i 93 opinii, nawet przy założeniu, że w pkt 91 i 92 zaskarżonego wyroku Sąd tytułem uzupełnienia zbadał i oddalił jako bezzasadne argumenty podniesione przez wnoszącą odwołanie, należy podnieść z urzędu niewystarczający charakter uzasadnienia, jako że niewystarczające uzasadnienie stanowi zarzut oparty na normie porządku publicznego (zob. podobnie wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r., EUIPO/European Dynamics Luxembourg i in., C-677/15 P, EU:C:2017:998, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).

60 Sąd nie wyjaśnił bowiem w zaskarżonym wyroku powodów, dla których uznał te argumenty za bezzasadne, jako że ograniczył się on do przypomnienia argumentacji, którą wnosząca odwołanie podniosła przed Wydziałem Sprzeciwów, nie wyjaśniając, dlaczego ta argumentacja powinna przeważyć nad argumentacją przedstawioną przed Sądem. Ponadto wnosząca odwołanie nie podniosła przed Sądem, że znaczenie, jakie przypisała przed Wydziałem Sprzeciwów określeniu „prima" w języku hiszpańskim, mianowicie „premia" lub „kuzynka", jest nieprawidłowe, lecz jedynie twierdziła, że określenie to może mieć obok tych znaczeń inne znaczenia oraz konotację zachwalającą.

61 Ponadto o ile jest prawdą, jak twierdzi Bolton Cile España, że uzasadnienie Sądu może być dorozumiane, o tyle musi ono jednak pozwolić zainteresowanym na poznanie powodów, dla których Sąd nie przychylił się do ich argumentów, a Trybunałowi dostarczyć informacji wystarczających do sprawowania kontroli (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lutego 2019 r., Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, niepublikowany, EU:C:2019:157, pkt 55). Jak zaś wynika z pkt 60 niniejszego wyroku, nie jest tak w niniejszym przypadku.

62 W rezultacie nawet przy założeniu, że Sąd tytułem uzupełnienia w pkt 92 zaskarżonego wyroku oddalił jako bezzasadne podniesione przez wnoszącą odwołanie argumenty dotyczące słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, zaskarżony wyrok należy uchylić ze względu na niewystarczające uzasadnienie.

63 Z całości powyższych rozważań wynika, że ze względu na naruszenie prawa przez Sąd, jak to wynika z pkt 47 niniejszego wyroku, zaskarżony wyrok należy uchylić.

W przedmiocie skargi wniesionej do Sądu

64 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przypadku uchylenia orzeczenia Sądu Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

65 Jak zauważył rzecznik generalny w pkt 98 opinii, w niniejszej sprawie stan postępowania nie pozwala na wydanie orzeczenia, ponieważ Sąd nie wypowiedział się na temat argumentacji wnoszącej odwołanie przedstawionej w pkt 83–85 zaskarżonego wyroku, dotyczącej słabo odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, a przynajmniej nie wypowiedział się w wystarczający sposób.

66 Niniejszą sprawę należy zatem przekazać Sądowi do ponownego rozpoznania oraz zastrzec dla niego orzeczenie w przedmiocie kosztów postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (siódma izba) orzeka, co następuje:

1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 września 2018 r., Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, niepublikowany, EU:T:2018:530), zostaje uchylony.**

2) **Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.**

3) **Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.**

Podpisy