Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora)

z 18. júna 2020*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie PRIMART Marek Łukasiewicz – Staršia národná ochranná známka PRIMA – Článok 8 ods. 1 písm. b) – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 76 ods. 1 – Rozsah preskúmania Všeobecným súdom Európskej únie“

Vo veci C-702/18 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 9. novembra 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz, so sídlom vo Wołomine (Poľsko), v zastúpení: J. Skołuda, radca prawny,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Bolton Cile España SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: F. Celluprica, F. Fischetti a F. De Bono, avvocati,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (siedma komora),

v zložení: predseda siedmej komory P. G. Xuereb, sudcovia T. von Danwitz a A. Kumin (spravodajca),

generálny advokát: M. Bobek,

tajomník: A. Calot Escobar,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 28. novembra 2019,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz vo svojom odvolaní navrhuje zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 12. septembra 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neuverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2018:530), ktorým Všeobecný súd zamietol jej žalobu o zrušenie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 22. júna 2017 (vec R 1933/2016-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťami Bolton Cile España SA a Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Nariadenie č. 207/2009, zmenené nariadením 2015/2424, bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1). Vzhľadom na dátum podania predmetnej prihlášky, konkrétne 27. januára 2015, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, sa však skutkový stav riadi hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 4. júla 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, bod 2).

3 Článok 8 nariadenia č. 207/2009 s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ v odseku 1 písm. b) stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

…

b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.“

4 Článok 65 tohto nariadenia, nazvaný „Žaloby pred Súdnym dvorom“, stanovuje:

„1. Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdnom dvore.

2. Žalobu možno podať z dôvodu nedostatku právomoci, porušenia podstatných formálnych náležitostí, porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho predpisu týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci.

3. Súdny dvor má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

…“

5 Článok 76 uvedeného nariadenia, nazvaný „Preskúmanie skutočností úradom z úradnej moci“, znie takto:

„1. V konaniach pred [EUIPO] úrad preskúma skutočnosti z úradnej moci; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

2. [EUIPO] nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.“

6 Podľa článku 188 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu s názvom „Predmet sporu pred Všeobecným súdom“:

„Účastníci konania nemôžu podaniami predloženými v rámci konania pred Všeobecným súdom meniť predmet konania pred odvolacím senátom.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

7 Okolnosti predchádzajúce sporu, ako vyplývajú z bodov 1 až 21 napadnutého rozsudku, možno zhrnúť takto.

8 Dňa 27. januára 2015 podala odvolateľka na základe nariadenia č. 207/2009 prihlášku ochrannej známky Európskej únie na EUIPO.

9 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo nasledujúce obrazové označenie:



10 Výrobky, pre ktoré sa žiadal zápis, sú zaradené v triede 30 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na zápis ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Cukor, prírodné sladidlá, sladké polevy a plnky, včelie produkty; Káva, čaj, kakao a ich náhradky; Potravinársky ľad, zmrzliny, mrazené jogurty a sorbety; Soľ, koreniny, príchute a korenia; Pečivo, cukrovinky, čokoláda a zákusky; Spracované semená, škroby a produkty z nich vyrobené, prípravky na pečenie a droždia; Krekery [slané pečivo]“.

11 Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Európskej únie* 2015/022 z 3. februára 2015.

12 Dňa 29. apríla 2015 podala spoločnosť Bolton Cile España, SA, vedľajší účastník v prvostupňovom konaní, podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v bode 10 tohto rozsudku.

13 Námietka bola založená okrem iného na španielskej ochrannej známke PRIMA, zapísanej 22. septembra 1973 pod číslom 2578815 a obnovenej 9. apríla 2013, ktorá označuje výrobky zaradené do triedy 30 a zodpovedá nasledujúcemu opisu: „Omáčky a príchute; káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo, kávová náhradka; múka a obilninové výrobky; chlieb; sušienky; koláče; pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; med; melasový sirup; droždie, prášok do pečiva, soľ; horčica; korenie; ocot; ľad do nápojov“.

14 Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod stanovený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

15 Keďže námietkové oddelenie EUIPO zamietlo túto námietku v celom rozsahu, Bolton Cile España podala 24. októbra 2016 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

16 Štvrtý odvolací senát EUIPO sporným rozhodnutím zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, vyhovel námietke, zamietol prihlášku ochrannej známky a uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy, ktoré vznikli v priebehu námietkového a odvolacieho konania.

17 Odvolací senát po tom, čo v súvislosti so staršou španielskou ochrannou známkou uviedol, že relevantným územím na účely skúmania pravdepodobnosti zámeny bolo Španielsko a že príslušnú skupinu verejnosti tvorí široká verejnosť tohto členského štátu, dospel k záveru, že vzhľadom na zhodnosť a podobnosť kolidujúcich tovarov, priemernú vizuálnu podobnosť a fonetickú podobnosť vyššiu, ako je priemer kolidujúcich označení, ako aj na úroveň pozornosti nanajvýš priemernej príslušnej skupiny verejnosti a na priemernú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky, existovala pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti. Konkrétne na to, aby odvolací senát dospel k záveru o priemernej vnútornej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, poukázal na neexistenciu významu tejto ochrannej známky vo vzťahu k dotknutým výrobkom, pričom zdôraznil, že španielsky spotrebiteľ chápe slovo „prima“ ako „sesternica“ alebo „bonusová platba“ a nie ako slovo označujúce výnimočnosť niečoho, ako je to v iných jazykoch Európskej únie.

Konanie na Všeobecnom súde a napadnutý rozsudok

18 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 24. augusta 2017 odvolateľka podala žalobu na zrušenie sporného rozhodnutia.

19 Na podporu svojej žaloby uviedla jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

20 Všeobecný súd napadnutým rozsudkom žalobu zamietol v celom rozsahu a potvrdil zistenia odvolacieho senátu týkajúce sa existencie pravdepodobnosti zámeny. V bodoch 87 až 90 napadnutého rozsudku okrem iného rozhodol, že tvrdenia odvolateľky týkajúce sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky musia byť vyhlásené za neprípustné na základe článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, pretože boli predložené prvýkrát pred týmto súdom.

Návrhy účastníkov konania

21 Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

– zrušil napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutie,

– uložil EUIPO a spoločnosti Bolton Cile España povinnosť nahradiť trovy konania pred odvolacím senátom a pred Všeobecným súdom a

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v rámci konania pred Súdnym dvorom.

22 EUIPO a Bolton Cile España navrhujú, aby Súdny dvor:

– zamietol odvolanie a

– uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

23 Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 65 tohto nariadenia.

O prípustnosti

24 Bolton Cile España sa domnieva, že odvolanie je neprípustné. Po prvé odvolanie neobsahuje zhrnutie uplatnených dôvodov, čo je v rozpore s článkom 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora. Po druhé hlavné tvrdenia odvolateľky, ktoré sa týkajú významu slova „prima“ a rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorá obsahuje uvedené slovo, vyvolávajú skutkové a nie právne otázky.

25 Pokiaľ ide o prvú námietku neprípustnosti, treba uviesť, že odvolanie obsahuje odvolací dôvod, jeho zhrnutie, ako aj uplatnené právne tvrdenia a uvádza body napadnutého rozsudku, ktoré sú údajne nesprávne, takže požiadavky článku 168 ods. 1 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdneho dvora sú splnené.

26 Druhú námietku neprípustnosti treba tiež zamietnuť. Argumentácia odvolateľky týkajúca sa nesprávneho výkladu a uplatnenia článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 65 tohto nariadenia v rozsahu, v akom Všeobecný súd vyhlásil jej argumentáciu týkajúcu sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky za neprípustnú z dôvodu, že ju prvýkrát predložila pred týmto súdom, totiž predstavuje právnu otázku, ktorá môže byť predmetom preskúmania v rámci odvolania.

O jedinom odvolacom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

27 Odvolateľka sa v podstate domnieva, že Všeobecný súd porušil článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 tým, že v bodoch 87 až 90 napadnutého rozsudku vyhlásil za neprípustnú jej argumentáciu týkajúcu sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky z dôvodu, že ju prvýkrát uviedla pred týmto súdom.

28 V prvom rade odvolateľka tvrdí, že význam slova „prima“, ktoré znamená „prvý“, „najdôležitejší“, „najlepší“ a „hlavný“, a ktoré má teda pochvalný význam, predstavuje všeobecne známu skutočnosť. Nie je pritom potrebné uviesť všeobecne známe skutočnosti v priebehu správneho konania, keďže účastník konania môže spochybniť správnosť všeobecne známych skutočností pred Všeobecným súdom, aj keď ich neuviedol v rámci konania pred EUIPO.

29 V tomto kontexte odvolateľka tvrdí, že procesné pravidlo uvedené v článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktoré pokiaľ ide o relatívne dôvody zamietnutia zápisu, obmedzuje preskúmanie, ktoré musí EUIPO vykonať na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, predstavuje výnimku zo všeobecného pravidla, podľa ktorého EUIPO preskúma skutočnosti z úradnej moci, a preto sa musí ako také vykladať reštriktívne.

30 Odvolateľka tvrdí, že ak by Všeobecný súd zohľadnil všeobecne známu skutočnosť, podľa ktorej má slovo „prima“ pochvalný význam, musel by konštatovať, že staršia ochranná známka má nízku vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, a dospel by preto k inému záveru, pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámeny.

31 V druhom rade sa odvolateľka domnieva, že vzhľadom na to, že odvolací senát skúmal z úradnej moci otázky týkajúce sa významu slova „prima“ a rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, má právo spochybniť toto posúdenie pred Všeobecným súdom.

32 EUIPO v podstate v prvom rade tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď dospel k záveru o neprípustnosti tvrdenia odvolateľky. Aj keď doslovný výklad druhej vety článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 by mohol podporiť názor, podľa ktorého EUIPO v námietkových konaniach nemá právomoc skúmať niektoré otázky, ak účastníci konania nepredložili skutočnosti, dôkazy a tvrdenia na podporu svojich tvrdení, takýto výklad bol zamietnutý judikatúrou Všeobecného súdu vyplývajúcou najmä z rozsudku z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, body 21, 22 a 32). Z tejto judikatúry totiž vyplýva, že v rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 predstavuje stupeň vnútornej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky jednu z právnych podmienok, ktoré musí Všeobecný súd preskúmať z úradnej moci na účely vyčerpávajúceho posúdenia pravdepodobnosti zámeny. Otázka vnútornej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky predstavuje teda právnu otázku, ktorá môže byť prvýkrát predložená až pred Všeobecným súdom.

33 EUIPO však v druhom rade tvrdí, že nesprávne právne posúdenie, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, nemá vplyv na zákonnosť napadnutého rozsudku, keďže argumentácia, ktorú odvolateľka uviedla pred Všeobecným súdom, bola zjavne nedôvodná.

34 Po prvé dôkazy predložené odvolateľkou pred Všeobecným súdom na podporu jej tvrdení týkajúcich sa významu slova „prima“ sú buď irelevantné, alebo neprípustné, a preto je tvrdenie týkajúce sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nepodložené. Po druhé z napadnutého rozhodnutia implicitne vyplýva, že údajne pochvalný význam slova „prima“ v španielčine, vo vzťahu k predmetným výrobkom, nie je všeobecne známou skutočnosťou, a nepodlieha teda skúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania. Po tretie, aj keby sa pripustilo, že staršia ochranná známka mala iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť, táto okolnosť by nemala vplyv na záver, ku ktorému sa dospelo v napadnutom rozsudku, keďže pravdepodobnosť zámeny môže existovať, aj keď má predmetná staršia ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť.

35 Bolton Cile España navrhuje odvolací dôvod zamietnuť. Po prvé, keďže úlohou Všeobecného súdu nie je opätovne preskúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty predložené po prvýkrát v konaní pred ním, preskúmanie, ktoré vykonáva, nemôže prekročiť skutkový a právny rámec sporu, ako bol predložený účastníkmi konania pred odvolacím senátom, čo vyplýva z článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Ak by sa pripustilo, že tvrdenie odvolateľky týkajúce sa údajne nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky malo byť po prvýkrát preskúmané pred Všeobecným súdom, malo by to za následok zmenu predmetu sporu pred odvolacím senátom a predstavovalo by to porušenie článku 188 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

36 V druhom rade a v každom prípade Všeobecný súd v bode 92 napadnutého rozsudku rozhodol o význame slova „prima“, ako aj o rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, pričom v súlade s článkom 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vychádzal zo skutočností predložených účastníkmi konania a z tých, ktoré boli vzaté do úvahy z úradnej moci, a potvrdil, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky je pre predmetné výrobky priemerná. Aj za predpokladu, že by argumentácia týkajúca sa údajne nízkej rozlišovacej spôsobilosti slova „prima“ bola vyhlásená za prípustnú, nezmenil by sa záver Všeobecného súdu. V tejto súvislosti je implicitné odôvodnenie Všeobecného súdu dostatočné.

Posúdenie Súdnym dvorom

37 Odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd v bode 90 napadnutého rozsudku porušil článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 tým, že vyhlásil jej argumentáciu týkajúcu sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky za neprípustnú z dôvodu, že táto argumentácia bola prvýkrát predložená až v konaní pred ním.

– O údajne nesprávnom právnom posúdení Všeobecného súdu pri uplatnení článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009

38 Článok 188 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu s názvom „Predmet sporu pred Všeobecným súdom“ určuje rozsah preskúmania rozhodnutí prijatých EUIPO Všeobecným súdom. Podľa toho ustanovenia „účastníci konania nemôžu podaniami predloženými v rámci konania pred Všeobecným súdom meniť predmet konania pred odvolacím senátom“.

39 Skutočnosti, ktoré možno platne predložiť na posúdenie Všeobecnému súdu, teda závisia od predmetu sporu pred odvolacím senátom. V tejto súvislosti článok 76 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Preskúmanie skutočností úradom z úradnej moci“, v odseku 1 stanovuje, že ak „v konaniach pred [EUIPO] úrad preskúma skutočnosti z úradnej moci“, toto skúmanie je v konaniach „týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu“ obmedzené na „dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania“.

40 V prejednávanej veci odvolateľka nespochybňuje konštatovanie Všeobecného súdu, podľa ktorého pred odvolacím senátom neuviedol, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky PRIMA bola nízka z dôvodu pochvalného významu slova „prima“ v španielskom jazyku. Tvrdí však, že išlo o otázku, ktorú bol odvolací senát povinný v každom prípade preskúmať.

41 V tejto súvislosti je pravda, že podľa samotného znenia článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 je skúmanie EUIPO v konaní týkajúcom sa dôvodov zamietnutia zápisu obmedzené na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, takže odvolací senát môže založiť svoje rozhodnutie len na dôvodoch týkajúcich sa zamietnutia, ktoré uviedol dotknutý účastník konania, ako aj na skutočnostiach a dôkazoch, ktoré s nimi súvisia, predložené účastníkmi konania. Nič to však nemení na tom, ako v podstate uviedol generálny advokát v bodoch 49 až 51 a 58 svojich návrhov, že odvolací senát je povinný rozhodnúť o všetkých otázkach, ktoré sú vzhľadom na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania nevyhnutné na zabezpečenie správneho uplatnenia tohto nariadenia a vo vzťahu ku ktorým má k dispozícii všetky skutočnosti potrebné na rozhodnutie, aj keď účastníci konania pred ním neuviedli žiadnu právnu skutočnosť týkajúcu sa týchto otázok.

42 Vzhľadom na túto povinnosť, ktorú má odvolací senát, článok 76 nariadenia č. 207/2009 a článok 188 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu nemožno vykladať v tom zmysle, že tvrdenia smerujúce k spochybneniu úvah odvolacieho senátu týkajúcich sa otázok, o ktorých musí nevyhnutne rozhodnúť, nie sú súčasťou predmetu sporu pred Všeobecným súdom, ak neboli predložené v priebehu konania pred odvolacím senátom.

43 V rámci námietkového konania založeného na článku 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 pritom predstavuje posúdenie vnútornej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky právnu otázku nevyhnutnú na zabezpečenie správneho uplatnenia tohto nariadenia, takže útvary EUIPO sú povinné preskúmať túto otázku v prípade potreby z úradnej povinnosti. Vzhľadom na to, že toto posúdenie nepredpokladá žiadnu skutkovú okolnosť, ktorú by mali predložiť účastníci konania a že nepodlieha tomu, aby účastníci konania predložili dôvody alebo tvrdenia, ktoré majú túto spôsobilosť preukázať, prináleží len EUIPO, aby zistil a posúdil jej existenciu z hľadiska staršej ochrannej známky, na ktorej je založená námietka. Táto otázka je preto súčasťou predmetu sporu pred odvolacím senátom v zmysle článku 188 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

44 Odôvodnenie Všeobecného súdu uvedené v bodoch 87 až 90 napadnutého rozsudku preto porušuje rozsah článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

45 V každom prípade treba uviesť, že v prejednávanej veci sa odvolací senát vyjadril z úradnej moci k otázke týkajúcej sa vnútornej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. V bode 27 sporného rozhodnutia sa totiž domnieval, že vzhľadom na to, že staršia národná ochranná známka nemá vo vzťahu k dotknutým výrobkom význam, jej vnútorná rozlišovacia spôsobilosť je priemerná, keďže španielsky spotrebiteľ bude slovo „prima“ chápať tak, že znamená „sesternica“ alebo „bonusová platba“, a nie ako slovo označujúce výnimočnosť niečoho.

46 Ako pritom uviedol generálny advokát v bode 71 svojich návrhov, odvolateľka mala mať možnosť napadnúť tieto zistenia odvolacieho senátu pred Všeobecným súdom, keďže podľa článku 263 ZFEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie musí mať žalobca v zásade možnosť napadnúť na súdoch Únie akúkoľvek skutkovú a právnu otázku, na ktorej orgán Únie zakladá svoje rozhodnutia.

47 Z vyššie uvedeného vyplýva, že Všeobecný súd sa v bodoch 87 až 90 napadnutého rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď vyhlásil za neprípustnú argumentáciu odvolateľky týkajúcu sa údajne nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky z dôvodu, že táto argumentácia bola po prvýkrát uplatnená pred Všeobecným súdom.

– O dôsledkoch nesprávneho právneho posúdenia, ktorého sa dopustil Všeobecný súd

48 Na rozdiel od toho, čo tvrdia EUIPO a Bolton Cile España, toto nesprávne právne posúdenie môže viesť k zrušeniu napadnutého rozsudku.

49 V prvom rade EUIPO tvrdí, že aj keby Všeobecný súd vyhlásil tvrdenia založené na nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky za prípustné a dôvodné, táto okolnosť by nemala vplyv na záver uvedený v napadnutom rozsudku týkajúci sa pravdepodobnosti zámeny. Pravdepodobnosť zámeny totiž nemožno vylúčiť, ak má staršia ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť (pozri v tomto zmysle 26. júla 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neuverejnený, EU:C:2017:596, bod 99 a citovanú judikatúru).

50 Ako však uviedol generálny advokát v bode 80 svojich návrhov, samotná možnosť, že závery vyvodené Všeobecným súdom môžu byť ešte potvrdené, nepostačuje na zamietnutie odvolania, keďže napadnutý rozsudok by mohol byť potvrdený napriek nesprávnemu právnemu posúdeniu konštatovanému v bode 47 tohto rozsudku, iba ak by sa táto chyba ukázala ako úplne irelevantná pre výsledok konania.

51 Pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti sa pritom musí posudzovať celkovo, pričom sa musia zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci (rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22; z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 34, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, neuverejnený, EU:C:2007:539, bod 33) a rozlišovacia spôsobilosť staršej ochrannej známky patrí medzi tieto relevantné faktory (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. júla 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neuverejnený, EU:C:2017:596, bod 98 a citovanú judikatúru).

52 Nemožno preto vylúčiť, že v prejednávanej veci by Všeobecný súd dospel k inému záveru, ako je ten, ku ktorému dospel v napadnutom rozsudku, ak by považoval tvrdenia odvolateľky týkajúce sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky za prípustné. Konkrétne v takomto prípade by mohol tieto tvrdenia prijať a následne dospieť k záveru o neexistencii pravdepodobnosti zámeny.

53 V zostávajúcej časti treba pripomenúť, že ak staršia ochranná známka a označenie, ktorého zápis sa požaduje, kolidujú v prvku s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou, pokiaľ ide o predmetné výrobky, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 často nevedie ku konštatovaniu existencie tejto pravdepodobnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júna 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 55).

54 Záver, podľa ktorého sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a staršou ochrannou známkou, tiež neodporuje, ako uviedol generálny advokát v bodoch 82 a 83 svojich návrhov, zásade hospodárnosti konania, podľa ktorej ak odôvodnenia rozsudku Všeobecného súdu vykazujú porušenie práva Únie, ale jeho výroková časť sa javí dôvodná z iných právnych dôvodov, odvolanie sa musí zamietnuť (rozsudok z 24. januára 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, bod 33 a citovaná judikatúra).

55 Ako totiž vyplýva z bodu 51 tohto rozsudku, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny sa musí vykonať s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, vrátane rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že konštatovanie neexistencie takejto pravdepodobnosti zámeny nemožno vzhľadom na závislosť relevantných faktorov v tejto súvislosti vopred a v každom prípade vylúčiť (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. júna 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, bod 55).

56 V druhom rade treba zamietnuť tvrdenie spoločnosti Bolton Cile España, podľa ktorého aj keby argumentácia odvolateľky týkajúca sa údajne nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky bola vyhlásená za prípustnú, táto okolnosť by nezmenila posúdenie Všeobecného súdu, ktorý sa v bode 92 napadnutého rozsudku v každom prípade domnieval, že vnútorná rozlišovacia spôsobilosť tejto ochrannej známky bola pre dotknuté výrobky priemerná.

57 V tejto súvislosti je nesporné, že v bode 91 napadnutého rozsudku Všeobecný súd konštatoval, že „pred námietkovým oddelením žalobkyňa tvrdila, že výraz ‚prima' v španielčine znamená ‚bonusová platba' alebo ‚sesternica' a že takéto významy boli použité odvolacím senátom v bode 22 napadnutého rozhodnutia".

58 Všeobecný súd z uvedeného v bode 92 napadnutého rozsudku vyvodil, že je potrebné „v zostávajúcej časti potvrdiť konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého je vzhľadom na neexistenciu významu staršej ochrannej známky vo vzťahu k dotknutým výrobkom jej vnútorná rozlišovacia spôsobilosť priemerná".

59 Ako však uviedol generálny advokát v bodoch 92 a 93 svojich návrhov, aj za predpokladu, že Všeobecný súd v bodoch 91 a 92 napadnutého rozsudku pre úplnosť preskúmal a zamietol tvrdenia uvedené odvolateľkou ako nedôvodné, treba z úradnej moci poukázať na nedostatočnosť jeho odôvodnenia, keďže nedostatok odôvodnenia predstavuje dôvod týkajúci sa verejného poriadku (pozri v tom zmysle rozsudok z 20. decembra 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg a i., C-677/15 P, EU:C:2017:998, bod 36, ako aj citovanú judikatúru).

60 Všeobecný súd totiž v napadnutom rozsudku nespresnil dôvody, pre ktoré sa domnieval, že tieto tvrdenia boli nedôvodné, keďže sa obmedzil na pripomenutie argumentácie, ktorú odvolateľka uviedla pred námietkovým oddelením, pričom nevysvetlil, prečo táto argumentácia mala prevážiť nad argumentáciou uplatnenou pred Všeobecným súdom. Navyše odvolateľka pred Všeobecným súdom netvrdila, že význam, ktorý priradila pojmu „prima" v španielčine pred námietkovým oddelením, t. j. „bonusová platba" alebo „sesternica", bol nesprávny, ale len tvrdila, že tento pojem môže mať okrem týchto významov aj iné významy, a to aj v pochvalnom zmysle.

61 Navyše, aj keď je pravda, ako tvrdí Bolton Cile España, že odôvodnenie Všeobecného súdu môže byť implicitné, musí napriek tomu umožniť dotknutým stranám oboznámiť sa s dôvodmi, pre ktoré Všeobecný súd nevyhovel ich tvrdeniam, a poskytnúť Súdnemu dvoru dostatok informácií, aby mohol

vykonať svoje preskúmanie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. februára 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, neuverejnený, EU:C:2019:157, bod 55). V prejednávanej veci však nejde o takýto prípad, ako to vyplýva z bodu 60 tohto rozsudku.

62 Preto aj za predpokladu, že by Všeobecný súd v bode 92 napadnutého rozsudku pre úplnosť zamietol tvrdenia odvolateľky týkajúce sa nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky ako nedôvodné, musí byť napadnutý rozsudok zrušený pre nedostatok odôvodnenia.

63 Z vyššie uvedeného vyplýva, že z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia, ktorého sa dopustil Všeobecný súd, ako vyplýva z bodu 47 tohto rozsudku, treba napadnutý rozsudok zrušiť.

O žalobe podanej na Všeobecnom súde

64 V súlade s článkom 61 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu buď sám vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje, alebo vrátiť vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie.

65 Ako uviedol generálny advokát v bode 98 svojich návrhov, v prejednávanej veci stav konania nedovoľuje rozhodnúť vo veci, keďže Všeobecný súd sa nevyjadril alebo aspoň nevyjadril dostatočne k tvrdeniam odvolateľky uvedeným v bodoch 83 až 85 napadnutého rozsudku v súvislosti s nízkou rozlišovacou spôsobilosťou staršej ochrannej známky.

66 V dôsledku toho je potrebné vrátiť vec Všeobecnému súdu s tým, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (siedma komora) rozhodol takto:

1. **Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 12. septembra 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neuverejnený, EU:T:2018:530), sa zrušuje.**

2. **Vec sa vracia na rozhodnutie Všeobecnému súdu Európskej únie.**

3. **O trovách konania sa rozhodne neskôr.**

Podpisy