TEISINGUMO TEISMO (septintoji kolegija) SPRENDIMAS

2020 m. birželio 18 d.*

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „PRIMART Marek Łukasiewicz“ paraiška – Ankstesnis nacionalinis prekių ženklas PRIMA – 8 straipsnio 1 dalies b punktas – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Galimybė supainioti – 76 straipsnio 1 dalis – Europos Sąjungos Bendrojo Teismo atliekamos kontrolės apimtis“

Byloje C-702/18 P

dėl 2018 m. lapkričio 9 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz, įsteigta *Wołomin* (Lenkija), atstovaujama *radca prawny* J. Skołuda,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), atstovaujamai A. Folliard-Monguiral,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Bolton Cile España SA, įsteigtai Madride (Ispanija), atstovaujamai *avvocati* F. Celluprica, F. Fischetti ir F. De Bono,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (septintoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. G. Xuereb, teisėjai T. von Danwitz ir A. Kumin (pranešėjas),

generalinis advokatas M. Bobek,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

susipažinęs su 2019 m. lapkričio 28 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz* prašo panaikinti 2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Primart / EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)* (T-584/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:530, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė jos ieškinį dėl 2017 m. birželio 22 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1933/2016-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Bolton Cile España SA* ir *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz* (toliau – ginčijamas sprendimas), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos prekių ženklo] (OL L 78, 2009, p. 1) buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Nuo 2017 m. spalio 1 d. Reglamentas Nr. 207/2009, iš dalies pakeistas Reglamentu 2015/2424, buvo panaikintas ir pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1). Vis dėlto, atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamos registracijos paraiškos pateikimo datą, t. y. 2015 m. sausio 27 d., kuri turi lemiamą reikšmę nustatant taikytiną materialinę teisę, šiai bylai taikytinos pirminės redakcijos Reglamento Nr. 207/2009 materialinės nuostatos (šiuo klausimu žr. 2019 m. liepos 4 d. Sprendimo *FTI Touristik / EUIPO*, C-99/18 P, EU:C:2019:565, 2 punktą).

3 Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“ 1 dalies b punkte nustatyta:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<…>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

4 Šio reglamento 65 straipsnyje „Skundai Teisingumo Teismui“ numatyta:

„1. Teisingumo Teismui galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2. Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

3. Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

<…>“

5 Minėto reglamento 76 straipsnis „Faktų nagrinėjimas [EUIPO] iniciatyva“ suformuluotas taip:

1. Procedūrų metu [EUIPO] faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju [EUIPO] nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

2. [EUIPO] gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku.“

6 Bendrojo Teismo procedūros reglamento 188 straipsnyje „Bendrojo Teismo nagrinėjamo ginčo dalykas“ nurodyta:

„Pareiškimais, kuriuos šalys pateikia vykstant procesui Bendrajame Teisme, negali būti pakeistas Apeliacinės tarybos išnagrinėto ginčo dalykas.“

Ginčo aplinkybės ir ginčijamas sprendimas

7 Skundžiamo sprendimo 1–21 punktuose aprašytos faktinės bylos aplinkybės gali būti apibendrintos taip.

8 2015 m. sausio 27 d. apeliantė, remdamasi Reglamentu Nr. 207/2009, pateikė EUIPO Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką.

9 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



10 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 30 klasės ir atitinka šį aprašymą: „cukrus, natūralūs saldikliai, saldūs glajai ir įdarai, bičių produktai, kava, arbatos, kakava ir jos pakaitalai, ledas, ledai, šaldyti jogurtai ir šerbetai, druskos, pagardai, kvapiosios medžiagos ir uždarai, kepiniai, konditerijos gaminiai, šokoladas ir desertai, perdirbti grūdai, krakmolas ir gaminiai iš jo, kepimo preparatai ir mielės, krekeriai“.

11 Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2015 m. vasario 3 d. *Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 2015/022.

12 2015 m. balandžio 29 d. įstojusi į bylą šalis pirmojoje instancijoje *Bolton Cile España*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsniu, pareiškė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimo visoms šio sprendimo 10 punkte nurodytoms prekėms.

13 Protestas buvo visų pirma grindžiamas Ispanijos prekių ženklu PRIMA, įregistruotu 1973 m. rugsėjo 22 d. Nr. 2578815, kurio registracija buvo atnaujinta 2013 m. balandžio 9 d. ir kuris skirtas 30 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „padažai ir pagardai, kava, arbata, kakava, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai, miltai ir grūdų preparatai, duona, sausainiai, kepiniai, konditerijos gaminiai, valgomieji ledai, medus, melasa, mielės, kepimo milteliai, druska, garstyčios, pipirai, actas, ledas“.

14 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu.

15 EUIPO protestų skyriui atmetus protestą, 2016 m. spalio 24 d. *Bolton Cile España*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, apskundė Protestų skyriaus sprendimą EUIPO.

16 Ginčijamu sprendimu EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą, pripažino protestą pagrįstu, atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą ir nurodė apeliantei padengti per protesto ir apeliacinę procedūrą patirtas išlaidas.

17 Dėl ankstesnio Ispanijos prekių ženklo nustačiusi, kad atitinkama teritorija analizuojant galimybę supainioti yra Ispanija ir kad atitinkama visuomenė yra šios valstybės narės plačioji visuomenė, Apeliacinė taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į prekių, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą ir panašumą, į vidutinį vaizdinį ir didesnį nei vidutinis fonetinį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, taip pat į atitinkamos visuomenės nedidesnį kaip vidutinis pastabumo lygį ir į vidutinį ankstesniam prekių ženklui būdingą skiriamąjį požymį, egzistuoja atitinkamos visuomenės suklaidinimo galimybė. Visų pirma prieš padarydama išvadą, kad ankstesniam prekių ženklui būdingas vidutinis skiriamasis požymis, Apeliacinė taryba pažymėjo, kad šis prekių ženklas neturi reikšmės, kiek tai susiję su nagrinėjamomis prekėmis, ir pabrėžė, kad Ispanijos vartotojas supras žodį „prima“ kaip reiškiantį „pusseserė“ arba „priemoka“, o ne kaip pažymintį išskirtinumą, kaip yra kitų Europos Sąjungos kalbų atveju.

Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

18 2017 m. rugpjūčio 24 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo apeliantės ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo.

19 Ieškiniui pagrįsti ji nurodė vienintelį pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

20 Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė ieškinį ir patvirtino Apeliacinės tarybos išvadas dėl galimybės supainioti buvimo. Skundžiamo sprendimo 87–90 punktuose jis, be kita ko, nusprendė, kad apeliantės argumentai dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio turi būti atmesti remiantis Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalimi, nes jie pirmą kartą buvo nurodyti Bendrajame Teisme.

Šalių reikalavimai

21 Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

– panaikinti skundžiamą ir ginčijamą sprendimus,

– priteisti iš EUIPO ir *Bolton Cile España* bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje ir vykstant procesui Bendrajame Teisme,

– priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, patirtas vykstant procesui Teisingumo Teisme.

22 EUIPO ir *Bolton Cile España* Teisingumo Teismo prašo:

– atmesti apeliacinį skundą ir

– priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

23 Apeliacinį skundą apeliantė grindžia vieninteliu pagrindu, grindžiamu Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies, siejamos su šio reglamento 65 straipsniu, pažeidimu.

Dėl priimtinumo

24 *Bolton Cile España* teigia, kad apeliacinis skundas yra nepriimtinas. Iš tiesų, pirma, apeliaciniame skunde nėra teisinių argumentų, kuriais remiamasi, santraukos, todėl pažeidžiamas Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punktas. Antra, pagrindiniais apeliantės argumentais, susijusiais su žodžio „prima“ reikšme ir prekių ženklo, kuriame yra šis žodis, skiriamuoju požymiu, keliami fakto, o ne teisės klausimai.

25 Dėl pirmojo nepriimtinumu grindžiamo prieštaravimo reikia pažymėti, kad apeliaciniame skunde yra nurodytas pagrindas, jo santrauka bei jį pagrindžiantys teisiniai argumentai ir minimi skundžiamo sprendimo punktai, kuriuose tariamai yra klaidų, todėl Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punkte numatyti reikalavimai yra įvykdyti.

26 Antrasis nepriimtinumu grindžiamas prieštaravimas taip pat turi būti atmestas. Iš tiesų apeliantės argumentai dėl netinkamo Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies, siejamos su šio reglamento 65 straipsniu, aiškinimo ir taikymo, nes Bendrasis Teismas pripažino jos argumentą dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio nepriimtinu dėl to, kad jis buvo pirmą kartą pateiktas Bendrajame Teisme, yra teisės klausimas, kuris gali būti nagrinėjamas apeliaciniame procese.

Dėl vienintelio pagrindo

Šalių argumentai

27 Apeliantė iš esmės teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį, skundžiamo sprendimo 87–90 punktuose pripažindamas nepriimtinu jos argumentą dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio dėl to, kad jis buvo pirmą kartą pateiktas Bendrajame Teisme.

28 Pirma, apeliantė tvirtina, kad žodžio „prima“ reikšmė, kuri atitinka tokias sąvokas, kaip „pirmas“, „svarbiausias“, „geriausias“ arba „pagrindinis“ ir kuri turi pagiriamąją konotaciją, yra gerai žinomas faktas. Administraciniame procedūros etape nereikia pateikti gerai žinomų faktų, šalis gali ginčyti gerai žinomų faktų tikrumą Bendrajame Teisme, net jeigu ji jų neginčijo vykstant procedūrai EUIPO.

29 Esant šioms aplinkybėms apeliantė teigia, kad Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta procedūros taisyklė dėl santykinių atsisakymo registruoti pagrindų, kuri apriboja EUIPO atliekamą nagrinėjimą šalių nurodytais pagrindais ir reikalavimais, yra išimtis iš bendros taisyklės, pagal kurią EUIPO nagrinėja faktus savo iniciatyva, todėl ši išimtis turi būti aiškinama siaurai.

30 Ji tvirtina, kad jeigu Bendrasis Teismas būtų atsižvelgęs į gerai žinomą faktą, kad žodis „prima“ turi pagiriamąją konotaciją, jis būtų turėjęs konstatuoti, kad ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį, ir būtų padaręs kitokią išvadą dėl galimybės supainioti egzistavimo.

31 Antra, apeliantė teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog Apeliacinė taryba savo iniciatyva nagrinėjo klausimus dėl žodžio „prima“ reikšmės ir ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio, ji gali ginčyti šį vertinimą Bendrajame Teisme.

32 EUIPO iš esmės teigia, pirma, kad pripažindamas apeliantės argumentą nepriimtinu Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą. Nors pažodinis Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies aiškinimas gali leisti pagrįsti nuomonę, kuria remiantis vykstant protesto procedūrai EUIPO nėra kompetentinga nagrinėti klausimų, kai šalys savo teiginių nepagrindė faktinėmis aplinkybėmis, įrodymais ir argumentais, tokį aiškinimą Bendrasis Teismas atmetė savo jurisprudencijoje, be kita ko, 2005 m. vasario 1 d. Sprendime *SPAG / VRDT – Dann ir Backer (HOOLIGAN)* (T-57/03, EU:T:2005:29, 21, 22 ir 32 punktai). Iš šios jurisprudencijos matyti, kad, taikant Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesniam prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio laipsnis yra viena iš teisinių sąlygų, kurią Bendrasis Teismas turi nagrinėti savo iniciatyva, kad būtų išsamiai išnagrinėta galimybė supainioti. Taigi ankstesniam prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio klausimas yra teisės klausimas, kuris pirmą kartą gali būti keliamas Bendrajame Teisme.

33 Vis dėlto EUIPO tvirtina, antra, kad Bendrojo Teismo padaryta teisės klaida neturi įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui, nes apeliantės Bendrajame Teisme pateikti argumentai akivaizdžiai yra nepagrįsti.

34 Pirma, įrodymai, kuriuos apeliantė pateikė Bendrajame Teisme, siekdama pagrįsti savo argumentus dėl žodžio „prima“ reikšmės, yra arba nereikšmingi, arba nepriimtini, todėl jos teiginys dėl ankstesnio prekių ženklo silpno skiriamojo požymio yra nepagrįstas. Antra, iš skundžiamo sprendimo netiesiogiai matyti, kad tariamai pagiriamoji žodžio „prima“ reikšmė ispanų kalba, kiek tai susiję su nagrinėjamomis prekėmis, nėra gerai žinomas faktas, todėl Teisingumo Teismas negali jo tikrinti apeliacinėje instancijoje. Trečia, nors buvo pripažinta, kad ankstesnis prekių ženklas turi tik silpną skiriamąjį požymį, ši aplinkybė neturi įtakos skundžiamame sprendime padarytai išvadai, nes galimybė supainioti gali egzistuoti net ir tada, kai nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį.

35 *Bolton Cile España* prašo atmesti apeliacinio skundo pagrindą. Pirma, kadangi Bendrojo Teismo užduotis nėra iš naujo įvertinti faktines aplinkybes, atsižvelgiant į pirmą kartą jam pateiktus dokumentus, jo atliekama kontrolė negali peržengti šalių Apeliacinėje taryboje pateiktų faktinių ir teisinių ginčo aplinkybių, ir tai matyti iš Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies. Jeigu būtų buvę pritarta tam, kad apeliantės argumentas dėl tariamai silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio turėjo būti pirmą kartą nagrinėjamas Bendrajame Teisme, tai būtų pakeitę Apeliacinėje taryboje nagrinėto ginčo dalyką ir būtų pažeistas Bendrojo Teismo procedūros reglamento 188 straipsnis.

36 Antra, skundžiamo sprendimo 92 punkte Bendrasis Teismas, remdamasis šalių pateiktais faktais ir faktais, kuriuos nagrinėjo savo iniciatyva, kaip nurodyta Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalyje, nusprendė dėl žodžio „prima“ reikmės ir dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio, taip pat patvirtino, kad ankstesniam prekių ženklui būdingas skiriamasis požymis yra vidutinis, kiek tai susiję su nagrinėjamomis prekėmis. Taigi, net jeigu argumentai dėl tariamai silpno žodžio „prima“ skiriamojo požymio būtų buvę pripažinti priimtinais, tai neturėtų įtakos Bendrojo Teismo padarytai išvadai. Šiuo klausimu netiesioginė Bendrojo Teismo motyvacija yra pakankama.

Teisingumo Teismo vertinimas

37 Apeliantė iš esmės teigia, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį, skundžiamo sprendimo 90 punkte pripažindamas nepriimtinu jos argumentą dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio dėl to, kad jis buvo pirmą kartą pateiktas Bendrajame Teisme.

– Dėl tariamos teisės klaidos, nes Bendrasis Teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį

38 Bendrojo Teismo procedūros reglamento 188 straipsnyje „Bendrojo Teismo nagrinėjamo ginčo dalykas“ nustatyta Bendrojo Teismo atliekamos EUIPO priimtų sprendimų kontrolės apimtis. Remiantis šia nuostata, „[p]areiškimais, kuriuos šalys pateikia vykstant procesui Bendrajame Teisme, negali būti pakeistas Apeliacinės tarybos išnagrinėto ginčo dalykas“.

39 Taigi klausimai, kurie gali būti keliami Bendrajame Teisme, priklauso nuo Apeliacinėje taryboje nagrinėjamo ginčo dalyko. Šiuo klausimu Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio „Faktų nagrinėjimas [EUIPO] iniciatyva“ 1 dalyje nurodyta, kad „procedūrų metu [EUIPO] faktus nagrinėja savo iniciatyva“, tačiau procedūros „dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju“ šis nagrinėjimas apsiriboja „tiktai šalių nurodyt[ai]s fakt[ais], įrodym[ais], argument[ais] bei siekiam[ais] reikalavimų patenkinimo būd[ais]“.

40 Šiuo atveju apeliantė neginčija Bendrojo Teismo išvados, kad vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje ji netvirtino, kad ankstesniam prekių ženklui PRIMA būdingas skiriamasis požymis yra silpnas dėl žodžio „prima“ pagiriamosios reikšmės ispanų kalba. Vis dėlto ji tvirtina, kad tai yra klausimas, kurį bet kuriuo atveju turėjo išnagrinėti Apeliacinė taryba.

41 Šiuo klausimu tiesa, kad, remiantis Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalimi, vykstant procedūrai dėl santykinių atsisakymo registruoti pagrindų, EUIPO nagrinėja tik šalių pateiktus pagrindus ir reikalavimus, todėl Apeliacinė taryba gali grįsti savo sprendimą tik santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, kuriais rėmėsi atitinkama šalis, ir su tuo susijusiais faktais ir įrodymais, kuriuos pateikė šalys. Tai nekeičia to, kad, kaip iš esmės savo išvados 49–51 ir 58 punktuose pažymėjo generalinis advokatas, EUIPO apeliacinė taryba turi spręsti visus klausimus, kurie, atsižvelgiant į šalių nurodytus pagrindus ir pateiktus reikalavimus, būtini, kad būtų užtikrintas tinkamas šio reglamento taikymas, ir dėl kurių ji turi visus reikiamus elementus, kad būtų priimtas sprendimas, net jeigu šalys vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje nesirėmė su šiais klausimais susijusiu teisės aspektu.

42 Atsižvelgiant į šią Apeliacinės tarybos pareigą, Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 188 straipsnis negali būti aiškinami taip, kad argumentai, kuriais ginčijamos Apeliacinės tarybos išvados dėl klausimų, dėl kurių ji būtinai turi priimti sprendimą, nepatenka į Bendrojo Teismo nagrinėjamo ginčo dalyką, jeigu jie nebuvo nurodyti vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje.

43 Vykstant protesto procedūrai, grindžiamai Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalimi, ankstesniam prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio vertinimas yra teisės klausimas, būtinas užtikrinti teisingam šio reglamento taikymui, todėl, jeigu reikia, EUIPO instancijos turi šį klausimą nagrinėti savo iniciatyva. Kadangi šiam vertinimui nereikalingos faktinės aplinkybės, kurias turėtų pateikti šalys, ar šalių nurodyti pagrindai arba argumentai, kuriais siekiama įrodyti skiriamąjį požymį, EUIPO pati turi nustatyti skiriamąjį požymį ir įvertini jo egzistavimą, atsižvelgdama į ankstesnį prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas. Vadinasi, šis klausimas patenka į ginčo, nagrinėjamo Apeliacinėje taryboje, dalyką, kaip tai suprantama pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 188 straipsnį.

44 Taigi skundžiamo sprendimo 87–90 punktuose nurodyti Bendrojo Teismo argumentai neatitinka Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalies apimties.

45 Bet kuriuo atveju reikia pažymėti, kad šiuo atveju Apeliacinė taryba savo iniciatyva priėmė sprendimą dėl ankstesniam prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio. Iš tiesų ginčijamo sprendimo 27 punkte ji nustatė, kad atsižvelgiant į tai, jog ankstesnis nacionalinis prekių ženklas neturi reikšmės, kiek tai susiję

su nagrinėjamomis prekėmis, jam būdingas skiriamasis požymis yra vidutinis, nes Ispanijos vartotojas supranta žodį „prima“ kaip reiškiantį „pusseserė“ arba „priemoka“, o ne kaip pažymintį daikto išskirtinumą.

46 Kaip savo išvados 71 punkte nurodė generalinis advokatas, apeliantė turi galėti ginčyti šias Apeliacinės tarybos išvadas Bendrajame Teisme, nes remdamasis SESV 263 straipsniu, siejamu su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsniu, ieškovas iš esmės turi galėti Sąjungos teismuose ginčyti kiekvieną fakto ir teisės aspektą, kuriuo Sąjungos įstaiga grindžia savo sprendimus.

47 Iš to kas išdėstyta, matyti, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, skundžiamo sprendimo 87–90 punktuose pripažindamas apeliantės argumentus dėl tariamai silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio nepriimtinais dėl to, kad jie buvo pirmą kartą pateikti Bendrajame Teisme.

– *Dėl Bendrojo Teismo padarytos teisės klaidos padarinių*

48 Priešingai, nei teigia EUIPO ir *Bolton Cile España*, dėl šios teisės klaidos skundžiamas sprendimas gali būti panaikintas.

49 Pirma, EUIPO teigia, kad net jeigu Bendrasis Teismas būtų pripažinęs argumentus dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo pobūdžio priimtinais ir pagrįstais, ši aplinkybė nebūtų turėjusi įtakos skundžiamame sprendime padarytai išvadai dėl galimybės supainioti. Iš tiesų silpnas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis nereiškia, kad negali egzistuoti galimybė supainioti (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 26 d. Sprendimo *Continental Reifen Deutschland / Compagnie générale des établissements Michelin*, C-84/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2017:596, 99 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

50 Vis dėlto, kaip savo išvados 80 punkte pažymėjo generalinis advokatas, nepakanka vien to, kad Bendrojo Teismo padarytos išvados dar gali būti patvirtintos, siekiant atmesti apeliacinį skundą, nes, nepaisant šio sprendimo 47 punkte konstatuotos teisės klaidos, skundžiamas sprendimas gali būti patvirtintas tik tokiu atveju, jei būtų įrodyta, kad ši klaida neturėjo jokios įtakos bylos baigčiai.

51 Siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusį vertinimą, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksnius (1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 punktas; 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT / Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 34 punktas ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé / VRDT*, C-193/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:539, 33 punktas), o ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra vienas iš šių svarbių veiksnių (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 26 d. Sprendimo *Continental Reifen Deutschland / Compagnie générale des établissements Michelin*, C-84/16 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2017:596, 98 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

52 Taigi negalima atmesti galimybės, kad šiuo atveju Bendrasis Teismas būtų padaręs kitokią išvadą nei skundžiamame sprendime, jeigu apeliantės argumentus, susijusius su silpnu ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu, būtų laikęs priimtinais. Ypač esant tokiai prielaidai, jis būtų galėjęs laikyti argumentus priimtinais ir padaryti išvadą, kad nėra galimybės supainioti.

53 Be to, reikia priminti, kad, jeigu sutampa ankstesnio prekių ženklo ir žymens, kurį prašoma įregistruoti, silpną skiriamąjį požymį turintis elementas, atlikus visapusišką galimybės supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą, vertinimą, tokia galimybė dažnai nebus konstatuota (šiuo klausimu žr. 2019 m. birželio 12 d. Sprendimo *Hanssons* C-705/17, EU:C:2019:481, 55 punktą).

54 Išvada, kad Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, vertindamas galimybę supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą, taip pat neprieštarauja, kaip savo išvados 82 ir 83 punktuose pažymėjo generalinis advokatas, proceso ekonomiškumo principui, pagal kurį, jeigu Bendrojo Teismo sprendimo motyvais pažeidžiama Sąjungos teisė, bet šio sprendimo rezoliucinė dalis pasirodo pagrįsta dėl kitų teisinių motyvų, apeliacinį skundą reikia atmesti (žr. 2018 m. sausio 24 d. Sprendimo *EUIPO / European Food*, C-634/16 P, EU:C:2018:30, 33 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

55 Iš tikrųjų, kaip matyti iš šio sprendimo 51 punkto, visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius, įskaitant ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Šiuo klausimu iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos matyti, kad negalima iš anksto ir bet kuriuo atveju atmesti galimybės supainioti buvimo dėl tam reikšmės turinčių veiksnių tarpusavio priklausomybės (šiuo klausimu žr. 2019 m. birželio 12 d. Sprendimo *Hansson*, C-705/17, EU:C:2019:481, 55 punktą).

56 Antra, reikia atmesti *Bolton Cile España* argumentą, kad net jei apeliantės argumentai dėl tariamai silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio būtų buvę pripažinti priimtinais, ši aplinkybė nebūtų pakeitusi Bendrojo Teismo vertinimo, nes skundžiamo sprendimo 92 punkte jis konstatavo, kad šiam prekių ženklui būdingas skiriamasis požymis yra vidutinis nagrinėjamų prekių atžvilgiu.

57 Šiuo klausimu neginčijama, kad skundžiamo sprendimo 91 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, jog „Protestų skyriuje apeliantė tvirtino, kad „ispanų kalba žodis „prima“ reiškia „priemoką“ arba „pusseserę“ ir kad tokios yra reikšmės, kurias Apeliacinė taryba nurodė ginčijamo sprendimo 22 punkte“.

58 Skundžiamo sprendimo 92 punkte Bendrasis Teismas iš to padarė išvadą, kad, „be to, reikia pritarti Apeliacinės tarybos išvadai, kad ankstesnis prekių ženklas neturi reikšmės atitinkamoms prekėms, todėl jam būdingas vidutinis skiriamasis požymis“.

59 Vis dėlto, kaip savo išvados 92 ir 93 punktuose nurodė generalinis advokatas, net darant prielaidą, kad skundžiamo sprendimo 91 ir 92 punktuose Bendrasis Teismas papildomai išnagrinėjo ir atmetė kaip nepagrįstus apeliantės pateiktus argumentus, reikėtų *ex officio* nurodyti, kad jo motyvai nepakankami, o nepakankamas motyvavimas yra viešąja tvarka grindžiamas pagrindas (šiuo klausimu žr. 2017 m. gruodžio 20 d. Sprendimo *EUIPO / European Dynamics Luxembourg ir kt.*, C-677/15 P, EU:C:2017:998, 36 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

60 Iš tiesų Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime nenurodė priežasčių, dėl kurių nusprendė, kad šie argumentai nepagrįsti, jis tik priminė argumentus, kuriuos apeliantė pateikė vykstant procedūrai Protestų skyriuje, nepaaiškindamas, kodėl šie argumentai turi būti svarbesni už pateiktus Bendrajame Teisme. Be to, Bendrajame Teisme apeliantė netvirtino, jog žodžio „prima“ reikšmė ispanų kalba, t. y. „priemoka“ arba „pusseserė“, kuo ji rėmėsi Protestų skyriuje, yra neteisinga, o tik teigė, kad šis žodis taip pat gali turėti kitų reikšmių ir pagiriamąją konotaciją.

61 Be to, nors tiesa, kad, kaip nurodo *Bolton Cile España*, Bendrojo Teismo motyvai gali būti numanomi, jie turi leisti suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priežastis, dėl kurių Bendrasis Teismas atmetė jų argumentus, o Teisingumo Teismui – turėti pakankamai informacijos, kad galėtų vykdyti kontrolę (šiuo klausimu žr. 2019 m. vasario 28 d. Sprendimo *Groupe Léa Nature / EUIPO*, C-505/17 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2019:157, 55 punktą). Vis dėlto, kaip matyti iš šio sprendimo 60 punkto, šiuo atveju taip nėra.

62 Taigi net darant prielaidą, kad Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 92 punkte papildomai atmetė kaip nepagrįstus apeliantės pateiktus argumentus dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio, skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas dėl nepakankamo motyvavimo.

63 Iš viso to, kas išdėstyta, reikia daryti išvadą, kad, kaip matyti iš šio sprendimo 47 punkto, dėl Bendrojo Teismo padarytos teisės klaidos skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas.

Dėl ieškinio Bendrajame Teisme

64 Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmą pastraipą tuo atveju, jei Teisingumo Teismas panaikina Bendrojo Teismo sprendimą, jis gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti, arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui.

65 Kaip savo išvados 98 punkte pažymėjo generalinis advokatas, šioje byloje negalima priimti galutinio sprendimo, nes Bendrasis Teismas nepriėmė sprendimo arba bent jau pakankamai neišsakė nuomonės dėl skundžiamo sprendimo 83–85 punktuose išdėstytų apeliantės argumentų dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio.

66 Taigi būtina grąžinti bylą Bendrajam Teismui, o klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą atidėti.

Remdamasis šiais motyvais Teisingumo Teismas (septintoji kolegija) nusprendžia:

1. **Panaikinti 2018 m. rugsėjo 12 d. Sprendimą *Primart / EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz)* (T-584/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:530).**

2. **Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.**

3. **Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.**

Parašai.