Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (sedmo vijeće)

18. lipnja 2020.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Prijava figurativnog žiga Europske unije PRIMART Marek Łukasiewicz – Raniji nacionalni žig PRIMA – Članak 8. stavak 1. točka (b) – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 76. stavak 1. – Doseg nadzora koji provodi Opći sud Europske unije”

U predmetu C-702/18 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 9. studenoga 2018.,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz, sa sjedištem u Wołominu (Poljska), koji zastupa J. Skołuda, *radca prawny*,

tužitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženik u prvostupanjskom postupku,

Bolton Cile España SA, sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koji zastupaju F. Celluprica, F. Fischetti i F. De Bono, *avvocati*,

intervenijent u prvostupanjskom postupku,

SUD (sedmo vijeće),

u sastavu: P. G. Xuereb, predsjednik vijeća, T. von Danwitz i A. Kumin (izvjestitelj), suci,

nezavisni odvjetnik: M. Bobek,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 28. studenoga 2019.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

1 Društvo Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz žalbom traži ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 12. rujna 2018., Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2018:530), kojom je taj sud odbio njegovu tužbu za poništenje odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 22. lipnja 2017. (predmet R 1933/2016-4), vezano uz postupak povodom prigovora između društava Bolton Cile España SA i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) izmijenjena je Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 267, str. 1.; SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 71, str. 322.), koja je stupila na snagu 23. ožujka 2016. Uredba br. 207/2009, kako je izmijenjena Uredbom 2015/2424, stavljena je izvan snage i zamijenjena s učinkom od 1. listopada 2017. Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.). Međutim, imajući u vidu datum podnošenja prijave za registraciju o kojoj je riječ, odnosno 27. siječnja 2015., koji je presudan za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, na činjenice ovog spora primjenjuju se materijalnopravne odredbe Uredbe br. 207/2009, u njezinoj početnoj verziji (vidjeti u tom smislu presudu od 4. srpnja 2019., FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, t. 2.).

3 Člankom 8. Uredbe br. 207/2009, naslovljenim „Relativni razlozi za odbijanje”, određuje se, u njegovu stavku 1. točki (b):

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[…]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.”

4 Člankom 65. te uredbe, naslovljenim „Postupci pred Sudom”, određuje se:

„1. Protiv odluka žalbenih vijeća po žalbama mogu se podnositi tužbe Sudu.

2. Tužba se može podnijeti zbog nenadležnosti, bitnih povreda pravila postupka, povrede Ugovora, povrede ove Uredbe ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti.

3. Sud je nadležan za poništavanje ili izmjenu osporavane odluke.

[…]”

5 Članak 76. te uredbe, naslovljen „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti”, glasi:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, [EUIPO] po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke.

2. [EUIPO] ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

6 U skladu s člankom 188. Poslovnika Općeg suda, naslovljenim „Predmet spora pred Općim sudom”:

„Podnesci koje su stranke podnijele u okviru postupka pred Općim sudom ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.”

Okolnosti spora i sporna odluka

7 Okolnosti spora, kako proizlaze iz točaka 1. do 21. pobijane presude, mogu se sažeti na sljedeći način.

8 Tužitelj je 27. siječnja 2015. podnio EUIPO-u prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe br. 207/2009.

9 Registracija žiga tražila se za sljedeći figurativni znak:



10 Proizvodi za koje je zatražena registracija potpadaju pod razred 30. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, a koji odgovaraju sljedećem opisu: „Šećeri, prirodni zaslađivači, slatke glazure i punjenja, pčelinji proizvodi; kava, čajevi, kakao i njihovi nadomjesci; led, sladoledi, zamrznuti jogurti i sorbeti; soli, začini, arome i začinski umaci; pekarski proizvodi, slatkiši, čokolada i deserti; prerađene žitarice, škrobovi i njihovi proizvodi, pripravci za pečenje i kvasci; krekeri”.

11 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 2015/022 od 3. veljače 2015.

12 Društvo Bolton Cile España, intervenijent u prvostupanjskom postupku, podnijelo je 29. travnja 2015., na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009, prigovor na registraciju prijavljenog žiga u odnosu na sve proizvode navedene u točki 10. ove presude.

13 Prigovor se osobito temeljio na španjolskom žigu PRIMA, koji je registriran 22. rujna 1973. pod brojem 2578815 te produljen 9. travnja 2013. za proizvode iz razreda 30., a koji odgovaraju sljedećem opisu: „Umaci i začinski umaci; kava; čaj; kakao; šećer; riža; tapioka; sago, umjetna kava; brašno i pripravci od žitarica; kruh; keksi; torte; tijesto za peciva i slastice; jestivi led; med; šećerni sirup; kvasac; prašak za dizanje; sol; senf; papar; ocat; led”.

14 Razlog na kojem se prigovor temeljio nalazi se u članku 8. stavku 1. točki (b) Uredbe br. 207/2009.

15 Budući da je Odjel za prigovore EUIPO-a odbio prigovor u cijelosti, društvo Bolton Cile España 24. listopada 2016. EUIPO-u je podnijelo žalbu protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009.

16 Spornom odlukom četvrto žalbeno vijeće poništilo je odluku Odjela za prigovore, prihvatilo prigovor, odbilo prijavu za registraciju žiga te naložilo tužitelju snošenje troškova postupka povodom prigovora i žalbenog postupka.

17 Nakon što je u pogledu ranijeg španjolskog žiga navelo da je relevantno državno područje za analizu vjerojatnosti dovođenja u zabludu Španjolska te da je relevantna javnost šira javnost u toj državi članici, žalbeno je vijeće zaključilo da, s obzirom na istovjetnost i sličnost suprotstavljenih proizvoda, prosječnu vizualnu sličnost i iznadprosječnu fonetsku sličnost suprotstavljenih znakova te na razinu pažnje relevantne javnosti koja je najviše prosječna, postoji vjerojatnost dovođenja relevantne javnosti u zabludu. Konkretno, kako bi zaključilo da je inherentna razlikovnost ranijeg žiga prosječna, žalbeno je vijeće istaknulo da taj žig nema značenje u odnosu na dotične proizvode, ističući da će španjolski potrošač riječ „prima” razumjeti kao „sestrična” ili „novčana naknada”, a ne kao da označava izvrsnost nečega, kao što je to slučaj u drugim jezicima Europske unije.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

18 Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 24. kolovoza 2017. tužitelj je pokrenuo postupak za poništenje sporne odluke.

19 U prilog svojoj tužbi istaknuo je samo jedan tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009.

20 Pobijanom je presudom Opći sud odbio tužbu u cijelosti, prihvativši zaključke žalbenog vijeća u pogledu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu. U točkama 87. do 90. pobijane presude presudio je, među ostalim, da tužiteljevu argumentaciju u pogledu slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga treba proglasiti nedopuštenom na temelju članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 jer je prvi put iznesena pred njim.

Zahtjevi stranaka

21 Tužitelj od Suda zahtijeva da:

– ukine pobijanu presudu i poništi spornu odluku;

– naloži EUIPO-u i društvu Bolton Cile España snošenje troškova nastalih u postupku pred žalbenim vijećem i pred Općim sudom te

– naloži EUIPO-u snošenje troškova postupka pred Sudom.

22 EUIPO i društvo Bolton Cile España od Suda zahtijevaju da:

– odbije žalbu i

– tužitelju naloži snošenje troškova.

O žalbi

23 U prilog svojoj žalbi tužitelj ističe jedan žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, u vezi s njezinim člankom 65.

Dopuštenost

24 Društvo Bolton Cile España smatra da je žalba nedopuštena. Naime, kao prvo, ističe da žalba ne sadržava sažeti prikaz žalbenih razloga, u suprotnosti s člankom 168. stavkom 1. točkom (d) Poslovnika Suda. Kao drugo, tužiteljevi glavni argumenti koji se odnose na značenje riječi „prima" i razlikovni karakter žiga u kojem se nalazi takva riječ otvaraju činjenična, a ne pravna pitanja.

25 Što se tiče prvog prigovora nedopuštenosti, valja istaknuti da žalba sadržava jedan žalbeni razlog, njegov sažeti prikaz kao i pravne argumente te se u njoj spominju točke pobijane presude koje navodno sadržavaju pogrešku, tako da su ispunjeni zahtjevi iz članka 168. stavka 1. točke (d) Poslovnika Suda.

26 Drugi prigovor nedopuštenosti također treba odbiti. Naime, tužiteljeva argumentacija o pogrešnom tumačenju i pogrešnoj primjeni članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 u vezi s njezinim člankom 65., u dijelu u kojem je Opći sud proglasio njegovu argumentaciju o slabom razlikovnom karakteru ranijeg žiga nedopuštenom jer ju je prvi put istaknuo pred tim sudom, predstavlja pravno pitanje koje se može ispitati u okviru žalbe.

Jedini tužbeni razlog:

Argumentacija stranaka

27 Tužitelj u biti smatra da je Opći sud povrijedio članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 time što je u točkama 87. do 90. pobijane presude njegovu argumentaciju o slabom razlikovnom karakteru ranijeg žiga proglasio nedopuštenom jer ju je prvi put iznio pred tim sudom.

28 Kao prvo, tužitelj tvrdi da je značenje riječi „prima", čiji je smisao „prva", „najvažnija", „najbolja" i „glavna" te koja stoga ima pohvalnu konotaciju, općepoznata činjenica. Međutim, tijekom upravne faze postupka nije potrebno iznijeti općepoznate činjenice jer stranka može osporavati njihovu točnost pred Općim sudom, čak i ako ih nije navela u okviru postupka pred EUIPO-om.

29 U tom kontekstu tužitelj ističe da postupovno pravilo iz članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, koje u vezi s relativnim razlozima za odbijanje registracije ograničava ispitivanje koje treba provesti EUIPO na tužbene razloge i zahtjeve koje su podnijele stranke, predstavlja iznimku od općeg pravila prema kojem EUIPO ispituje činjenice po službenoj dužnosti i stoga ga kao takvo treba usko tumačiti.

30 Tvrdi da je Opći sud, da je vodio računa o općepoznatoj činjenici prema kojoj riječ „prima" ima pohvalan smisao, trebao utvrditi da raniji žig ima slab inherentan razlikovni karakter i da bi stoga došao do drukčijeg zaključka u pogledu postojanja vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

31 Kao drugo, tužitelj smatra da, s obzirom na to da je žalbeno vijeće po službenoj dužnosti analiziralo pitanja koja se odnose na značenje riječi „prima" i razlikovni karakter ranijeg žiga, on ima pravo osporavati tu ocjenu pred Općim sudom.

32 EUIPO u biti navodi, kao prvo, da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da je tužiteljev argument nedopušten. Iako bi doslovno tumačenje druge rečenice članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 moglo potkrijepiti stajalište prema kojem u postupcima povodom prigovora

EUIPO nije nadležan za ispitivanje određenih pitanja kada stranke nisu podnijele činjenice, dokaze i argumente u prilog svojim navodima, takvo je tumačenje odbijeno sudskom praksom Općeg suda koja proizlazi, među ostalim, iz presude od 1. veljače 2005., SPAG/OHIM– Dann et Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, t. 21., 22. i 32.). Iz te sudske prakse doista proizlazi da je, u okviru primjene članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, stupanj inherentnog razlikovnog karaktera ranijeg žiga jedna od pravnih pretpostavki koje Opći sud mora ispitati po službenoj dužnosti radi iscrpne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Prema tome, pitanje inherentnog razlikovnog karaktera ranijeg žiga pravno je pitanje koje se može prvi put istaknuti pred Općim sudom.

33 Međutim, EUIPO ističe, kao drugo, da pogreška koja se tiče prava koju je počinio Opći sud nema utjecaja na zakonitost pobijane presude, s obzirom na to da je argumentacija koju je tužitelj iznio pred Općim sudom očito neosnovana.

34 Naime, kao prvo, dokazi koje je tužitelj iznio pred Općim sudom u prilog svojim argumentima o značenju izraza „prima” su ili irelevantni ili nedopušteni, zbog čega njegova tvrdnja u pogledu slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga nije potkrijepljena. Kao drugo, iz pobijane presude implicitno proizlazi da navodno pohvalno značenje riječi „prima” u španjolskom jeziku u pogledu proizvoda o kojima je riječ nije općepoznata činjenica i, stoga, nije predmet nadzora Suda u žalbenom postupku. Kao treće, čak i ako se prizna da raniji žig ima tek slab razlikovni karakter, ta okolnost nema utjecaja na zaključak iznesen u pobijanoj presudi, s obzirom na to da vjerojatnost dovođenja u zabludu može postojati čak i ako raniji žig o kojem je riječ ima slab razlikovni karakter.

35 Bolton Cile España pak zahtijeva odbijanje žalbenog razloga. Kao prvo, s obzirom na to da funkcija Općeg suda nije ponovno ispitivanje činjeničnih okolnosti s obzirom na dokumente koji su mu prvi put podneseni, nadzor koji on obavlja ne može prelaziti činjenični i pravni okvir spora kako su ga stranke postavile pred žalbenim vijećem, što proizlazi iz članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Priznati da je tužiteljevu argumentaciju koja se odnosi na navodno slab razlikovni karakter ranijeg žiga trebalo prvi put ispitati pred Općim sudom imalo bi za posljedicu izmjenu predmeta spora pred žalbenim vijećem i predstavljalo povredu članka 188. Poslovnika Općeg suda.

36 Kao drugo i u svakom slučaju, Opći sud je u točki 92. pobijane presude odlučio o značenju riječi „prima” kao i o razlikovnom karakteru ranijeg žiga, oslanjajući se, u skladu s člankom 76. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, na činjenice koje su stranke iznijele i na one koje je uzeo u obzir po službenoj dužnosti te je potvrdio da je inherentni razlikovni karakter ranijeg žiga prosječan u odnosu na proizvode o kojima je riječ. Stoga, čak i pod pretpostavkom da je argumentacija koja se odnosi na navodno slab razlikovni karakter riječi „prima” bila proglašena dopuštenom, to ne bi promijenilo zaključak Općeg suda. U tom pogledu, dovoljno je implicitno obrazloženje Općeg suda.

Ocjena Suda

37 Tužitelj tvrdi da je Opći sud u točki 90. pobijane presude povrijedio članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 time što je njegovu argumentaciju o slabom razlikovnom karakteru ranijeg žiga proglasio nedopuštenom jer je prvi put iznesena pred njim.

– Navodna pogreška Općeg suda koja se tiče prava prilikom primjene članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009

38 Člankom 188. Poslovnika Općeg suda, naslovljenim „Predmet spora pred Općim sudom”, određuje se doseg nadzora Općeg suda nad odlukama koje je donio EUIPO. U skladu s tom odredbom, „[p]odnesci koje su stranke podnijele u okviru postupka pred Općim sudom ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.”

39 Elementi koji se mogu valjano podnijeti Općem sudu ovise stoga o predmetu spora pred žalbenim vijećem. U tom pogledu, člankom 76. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, naslovljenim „Ispitivanje činjenica od strane [EUIPO-a] po službenoj dužnosti" određuje se da, „[u] postupcima koji se odnose na činjenice, [EUIPO] po službenoj dužnosti ispituje činjenice", a da je to ispitivanje u postupku „koji se odnos[i] na relativne razloge za odbijanje registracije" ograničeno na „činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke".

40 U ovom slučaju tužitelj ne osporava utvrđenje Općeg suda prema kojem on pred žalbenim vijećem nije tvrdio da je inherentni razlikovni karakter ranijeg žiga PRIMA slab zbog pohvalnog značenja riječi „prima" na španjolskom jeziku. Međutim, tvrdi da se radilo o pitanju koje je žalbeno vijeće u svakom slučaju bilo dužno ispitati.

41 U tom pogledu, točno je da je, u skladu sa samim člankom 76. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, EUIPO-ovo ispitivanje, u postupku koji se odnosi na relativne razloge odbijanja registracije, ograničeno na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke na način da žalbeno vijeće svoju odluku može temeljiti samo na relativnim razlozima za odbijanje koje je istaknula dotična stranka kao i na povezanim činjenicama i dokazima koje su podnijele stranke. No, ostaje činjenica, kao što je to u biti istaknuo nezavisni odvjetnik u točkama 49. do 51. i 58. svojeg mišljenja, da je žalbeno vijeće dužno odlučiti o svim pitanjima koja su, s obzirom na žalbene razloge i zahtjeve koje su podnijele stranke, nužna kako bi se osigurala pravilna primjena te uredbe i u pogledu kojih raspolaže svim elementima potrebnima za donošenje odluke, čak i ako se stranke pred njim nisu pozvale ni na jedan pravni element koji se odnosi na ta pitanja.

42 Uzimajući u obzir tu obvezu žalbenog vijeća, članak 76. Uredbe br. 207/2009 i članak 188. Poslovnika Općeg suda ne mogu se tumačiti na način da argumenti kojima se žele dovesti u pitanje razmatranja žalbenog vijeća o pitanjima o kojima mora nužno odlučiti nisu dio predmeta spora pred Općim sudom ako nisu izneseni tijekom postupka pred žalbenim vijećem.

43 U okviru postupka povodom prigovora koji se temelji na članku 8. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, ocjena inherentnog razlikovnog karaktera ranijeg žiga pravno je pitanje koje je nužno za osiguranje pravilne primjene te uredbe na način da su EUIPO-ova tijela dužna ispitati to pitanje, prema potrebi po službenoj dužnosti. Budući da ta ocjena ne podrazumijeva nikakav činjenični element koji su stranke trebale iznijeti i da ne ovisi o tome jesu li stranke podnijele tužbene razloge ili iznijele argumente kojima se nastoji dokazati taj karakter, EUIPO može sam otkriti i ocijeniti njegovo postojanje s obzirom na raniji žig na kojem se temelji prigovor. Stoga je to pitanje dio predmeta spora pred žalbenim vijećem u smislu članka 188. Poslovnika Općeg suda.

44 Stoga se u rasuđivanju Općeg suda u točkama 87. do 90. pobijane presude zanemaruje doseg članka 76. stavka 1. Uredbe br. 207/2009.

45 U svakom slučaju, valja istaknuti da je u ovom slučaju žalbeno vijeće po službenoj dužnosti odlučilo o pitanju inherentnog razlikovnog karaktera ranijeg žiga. Naime, u točki 27. sporne odluke zaključilo je da je, zbog nepostojanja značenja ranijeg nacionalnog žiga u odnosu na dotične proizvode, njegov inherentni razlikovni karakter prosječan, s obzirom na to da će španjolski potrošač riječ „prima" razumjeti kao da znači „sestrična" ili „novčana naknada", a ne kao da označava izvrsnost nečega.

46 Međutim, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 71. svojeg mišljenja, tužitelj je trebao imati mogućnost kritizirati te zaključke žalbenog vijeća pred Općim sudom, s obzirom na to da, na temelju članka 263. UFEU-a, u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tužitelj mora moći pred sudom Unije pobijati sva činjenična i pravna pitanja na kojima tijelo Unije temelji svoje odluke.

47 Iz prethodno navedenog proizlazi da je Opći sud u točkama 87. do 90. pobijane presude počinio pogrešku koja se tiče prava time što je tužiteljevu argumentaciju koja se odnosi na navodno slab razlikovni karakter ranijeg žiga proglasio nedopuštenom zbog toga što je prvi put iznesena pred Općim sudom.

– Posljedice pogreške koja se tiče prava koju je počinio Opći sud

48 Za razliku od onoga što tvrde EUIPO i društvo Bolton Cile España, ta pogreška koja se tiče prava dovodi do ukidanja pobijane presude.

49 Kao prvo, EUIPO tvrdi da, čak i da je Opći sud argumente koji se temelje na slabom razlikovnom karakteru ranijeg žiga proglasio dopuštenima i osnovanima, ta okolnost ne bi utjecala na zaključak iz pobijane presude koji se odnosi na vjerojatnost dovođenja u zabludu. Naime, vjerojatnost dovođenja u zabludu nije isključena kad je razlikovni karakter ranijeg žiga slab (vidjeti u tom smislu presudu od 26. srpnja 2017., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neobjavljenu, EU:C:2017:596, t. 99. i navedenu sudsku praksu).

50 Međutim, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 80. svojeg mišljenja, puka mogućnost da zaključci Općeg suda mogu još biti potvrđeni nije dovoljna za odbijanje žalbe, s obzirom na to da se pobijana presuda može potvrditi unatoč pogrešci koja se tiče prava utvrđenoj u točki 47. ove presude samo ako bi se dokazalo da je ta pogreška posve nevažna za ishod spora.

51 Postojanje vjerojatnosti dovođenja javnosti u zabludu treba ocjenjivati sveukupno, uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike konkretnog slučaja (presude od 11. studenoga 1997., SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, t. 22.; od 12. lipnja 2007., OHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 34. i od 20. rujna 2007., Nestlé/OHIM, C-193/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:539, t. 33.), a razlikovni karakter žiga nalazi se među tim relevantnim čimbenicima (vidjeti u tom smislu presudu od 26. srpnja 2017., Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, neobjavljenu, EU:C:2017:596, t. 98. i navedenu sudsku praksu).

52 Stoga se ne može isključiti da bi u ovom slučaju Opći sud došao do drukčijeg zaključka od onoga do kojeg je došao u pobijanoj presudi da je tužiteljeve argumente koji se odnose na slab razlikovni karakter ranijeg žiga smatrao dopuštenima. Konkretno, u takvom hipotetskom slučaju mogao je prihvatiti te argumente i stoga zaključiti da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

53 Osim toga, valja podsjetiti na to da, ako se raniji žig i znak za koji je zatražena registracija podudaraju u slabo razlikovnom elementu u pogledu proizvoda o kojima je riječ, opća ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu u smislu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 često ne dovodi do utvrđenja postojanja te vjerojatnosti (vidjeti u tom smislu presudu od 12. lipnja 2019., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, t. 55.).

54 Zaključak prema kojem je Opći sud prilikom ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu između žiga za koji je podnesena prijava i ranijeg žiga počinio pogrešku koja se tiče prava nije protivan, kao što je to nezavisni odvjetnik naveo u točkama 82. i 83. svojeg mišljenja, načelu ekonomičnosti sudskog postupka, prema kojem, ako obrazloženje presude Općeg suda sadržava povredu prava Unije, ali je njezina izreka utemeljena na drugim pravnim razlozima, žalbu valja odbiti (presuda od 24. siječnja 2018., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, t. 33. i navedena sudska praksa).

55 Naime, kao što to proizlazi iz točke 51. ove presude, sveobuhvatna ocjena vjerojatnosti dovođenja u zabludu mora se provesti uzimajući u obzir sve relevantne čimbenike konkretnog slučaja, uključujući razlikovni karakter ranijeg žiga. U tom pogledu, iz sudske prakse Suda proizlazi da se utvrđivanje

nepostojanja takve vjerojatnosti dovođenja u zabludu ne može unaprijed i u svakom slučaju isključiti zbog međuovisnosti relevantnih čimbenika u tom pogledu (vidjeti u tom smislu presudu od 12. lipnja 2019., Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, t. 55.).

56 Kao drugo, valja odbiti argument društva Bolton Cile España prema kojem, čak i da je tužiteljeva argumentacija koja se odnosi na navodno slab razlikovni karakter ranijeg žiga proglašena dopuštenom, ta okolnost ne bi izmijenila ocjenu Općeg suda, s obzirom na to da je on u svakom slučaju u točki 92. pobijane presude zaključio da je inherentni razlikovni karakter tog žiga prosječan u odnosu na proizvode o kojima je riječ.

57 U tom pogledu, nesporno je da je Opći sud u točki 91. pobijane presude utvrdio da je „tužitelj pred Odjelom za prigovore tvrdio da ‚riječ ‚prima' u španjolskom znači ‚novčana naknada' ili ‚sestrična'' te da je žalbeno vijeće takva značenja prihvatilo u točki 22. sporne odluke".

58 Opći sud iz toga je u točki 92. pobijane presude zaključio da „u preostalom dijelu valja odobriti utvrđenje žalbenog vijeća prema kojem je inherentan razlikovni karakter ranijeg žiga, s obzirom na to da taj žig nema nikakvo značenje u pogledu obuhvaćenih proizvoda, prosječan".

59 Međutim, kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 92. i 93. svojeg mišljenja, pod pretpostavkom da je Opći sud u točkama 91. i 92. pobijane presude alternativno ispitao osnovanost tužiteljevih argumenata te zaključio da nisu osnovani, nedostatnost njegova obrazloženja trebalo je istaknuti po službenoj dužnosti, s obzirom na to da je nedostatnost obrazloženja razlog koji se odnosi na javni poredak (vidjeti u tom smislu presudu od 20. prosinca 2017., EUIPO/European Dynamics Luxembourg i dr., C-677/15 P, EU:C:2017:998, t. 36. i navedenu sudsku praksu).

60 Naime, Opći sud u pobijanoj presudi nije pojasnio razloge zbog kojih je smatrao da ti argumenti nisu osnovani, s obzirom na to da je samo podsjetio na argumentaciju koju je tužitelj bio istaknuo pred Odjelom za prigovore a da pritom nije objasnio zašto ta argumentacija treba prevagnuti nad onom na koju se poziva pred Općim sudom. Uostalom, tužitelj pred Općim sudom nije tvrdio da je značenje koje je pridao izrazu „prima" u španjolskom jeziku pred Odjelom za prigovore, odnosno „novčana naknada" ili „sestrična", pogrešno, nego je samo tvrdio da taj izraz, uz ta, može imati i druga značenja kao i pohvalnu konotaciju.

61 Usto, iako je točno, kao što to tvrdi društvo Bolton Cile España, da obrazloženje Općeg suda može biti implicitno, ono ipak mora omogućivati zainteresiranim osobama da saznaju razloge zbog kojih Opći sud nije prihvatio njihove argumente, a Sudu da raspolaže dostatnim elementima za izvršavanje svojeg nadzora (vidjeti u tom smislu presudu od 28. veljače 2019., Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, neobjavljenu, EU:C:2019:157, t. 55.). Međutim, to ovdje nije slučaj, kao što to proizlazi iz točke 60. ove presude.

62 Stoga, čak i pod pretpostavkom da je Opći sud, podredno, u točki 92. pobijane presude odbio kao neosnovane argumente koje je tužitelj iznio u vezi sa slabim razlikovnim karakterom ranijeg žiga, pobijanu presudu treba ukinuti zbog nedostatnosti obrazloženja.

63 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da zbog pogreške koja se tiče prava koju je počinio Opći sud, kao što to proizlazi iz točke 47. ove presude, pobijanu presudu treba ukinuti.

Tužba pred Općim sudom

64 U skladu s člankom 61. prvim stavkom Statuta Suda Europske unije, on može, u slučaju ukidanja odluke Općeg suda, sam konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta ili može vratiti predmet na odlučivanje Općem sudu.

65 Kao što je to nezavisni odvjetnik istaknuo u točki 98. svojeg mišljenja, u ovom predmetu stanje postupka ne dopušta odlučivanje, s obzirom na to da Opći sud nije ili barem nije dovoljno odlučio o tužiteljevoj argumentaciji iznesenoj u točkama 83. do 85. pobijane presude u pogledu slabog razlikovnog karaktera ranijeg žiga.

66 Stoga predmet valja vratiti na ponovno suđenje Općem sudu, a o troškovima odlučiti naknadno.

Slijedom navedenog, Sud (sedmo vijeće) proglašava i presuđuje:

1. **Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 12. rujna 2018., Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, neobjavljena, EU:T:2018:530).**

2. **Predmet se vraća Općem sudu Europske unije.**

3. **O troškovima će se odlučiti naknadno.**

Potpisi