Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

18 päivänä kesäkuuta 2020*

Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Hakemus kuviomerkin PRIMART Marek Łukasiewicz rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen tavaramerkki PRIMA – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – 76 artiklan 1 kohta – Unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman laillisuusvalvonnan laajuus

Asiassa C-702/18 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 9.11.2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz, kotipaikka Wołomin (Puola), edustajanaan J. Skołuda, radca prawny,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Bolton Cile España SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan F. Celluprica, F. Fischetti ja F. De Bono, avvocati,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. G. Xuereb sekä tuomarit T. von Danwitz ja A. Kumin (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: M. Bobek,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 28.11.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz vaatii valituksessaan kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antaman tuomion Primart v. EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ei julkaistu, EU:T:2018:530; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla tämä hylkäsi valittajan nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 22.6.2017 tekemä päätös (asia R 1933/2016-4), joka koskee Bolton Cile España SA:n ja Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewiczin välistä väitemenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424, kumottiin ja korvattiin 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Kun kuitenkin otetaan huomioon kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen esittämispäivämäärä eli 27.1.2015, joka on ratkaiseva sovellettavan aineellisen oikeuden määräytymisen kannalta, nyt käsiteltävän asian tosiseikkoihin sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 alkuperäisen version aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti tuomio 4.7.2019, FTI Touristik v. EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, 2 kohta).

3 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

4 Kyseisen asetuksen 65 artiklassa, jonka otsikko on ”Asian saattaminen [unionin] tuomioistuimen käsiteltäväksi”, säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa [unionin] tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. [Unionin] tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.

– –”

5 Kyseisen asetuksen 76 artikla, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, kuuluu seuraavasti:

”1. Menettelyssä [EUIPO] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. [EUIPO] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”

6 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklassa, jonka otsikko on ”Oikeusriidan kohde unionin yleisessä tuomioistuimessa”, määrätään seuraavaa:

”Asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvillä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.”

Asian tausta ja riidanalainen päätös

7 Asian käsittelyn aiemmat vaiheet, sellaisina kuin ne käyvät ilmi valituksenalaisen tuomion 1–21 kohdasta, voidaan tiivistää seuraavasti.

8 Valittaja jätti EUIPO:hon 27.1.2015 hakemuksen EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi asetuksen N:o 207/2009 mukaisesti.

9 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



10 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Sokerit, luontaiset makeutusaineet, makeat päällysteet ja täytteet, mehiläistuotteet; kahvi, tee ja kaakao ja niiden korvikkeet; jää, jäätelöt, jäädytetyt jugurtit ja sorbetit; suolat, mausteet ja makuaineet; leipomotuotteet, leivonnaiset, makeiset, suklaa ja jälkiruoat; jalostetut viljat, tärkkelykset ja niistä tehdyt tuotteet, leivontavalmisteet ja hiivat; voileipäkeksit”.

11 Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 3.2.2015 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä nro 2015/022.

12 Bolton Cile España, joka oli väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, teki 29.4.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 10 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

13 Väite perustui etenkin espanjalaiseen tavaramerkkiin PRIMA, joka rekisteröitiin 22.9.1973 numerolla 2578815 ja uudistettiin 9.4.2013 ja joka kattaa luokkaan 30 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kastikkeet (mauste-); kahvi; tee; kaakao; sokeri; riisi; tapioka; saagosuurimot; kahvinkorvike; viljoista valmistetut tuotteet; leipä; voitaikina, pasteijataikina ja makeiset; jäätelöt; hunaja; siirapit ja melassit; hiiva; leivinjauhe; suola; sinappi; pippuri; etikka; jäätelöt”.

14 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.

15 EUIPO:n väiteosaston hylättyä väitteen kokonaisuudessaan Bolton Cile España teki 24.10.2016 väiteosaston päätöksestä valituksen EUIPO:lle asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

16 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi riidanalaisella päätöksellä väiteosaston päätöksen, hyväksyi väitteen, hylkäsi tavaramerkkihakemuksen ja velvoitti valittajan korvaamaan väite- ja valitusmenettelystä aiheutuneet kulut.

17 Todettuaan aikaisemmasta espanjalaisesta tavaramerkistä, että sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisen alueen muodostaa Espanja ja että kohdeyleisö on suuri yleisö kyseisessä jäsenvaltiossa, valituslautakunta katsoi, että sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa on olemassa, kun otetaan huomioon, että riidanalaiset tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan keskimääräisen samankaltaisia ja lausuntatavaltaan keskimääräistä samankaltaisempia, kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on enintään keskimääräinen ja aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen. Erityisesti tehdessään päätelmän, että aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen, valituslautakunta totesi, ettei kyseisellä tavaramerkillä ole merkitystä kyseessä oleviin tavaroihin nähden, ja korosti, että espanjalainen kuluttaja ymmärtää sanan ”prima” tarkoittavan ”naispuolista serkkua” tai ”bonusta” eikä jonkin erinomaisuutta kuten muissa Euroopan unionin kielissä.

Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

18 Valittaja nosti kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.8.2017 toimittamallaan kannekirjelmällä.

19 Valittaja vetosi kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

20 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla kanteen kokonaisuudessaan ja vahvisti valituslautakunnan päätelmät sekaannusvaarasta. Se totesi valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa muun muassa, että aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä koskevat valittajan väitteet oli asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan perusteella jätettävä tutkimatta, koska ne oli esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Asianosaisten vaatimukset

21 Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen,

– velvoittaa EUIPO:n ja Bolton Cile Españan korvaamaan valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut, ja

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan unionin tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

22 EUIPO ja Bolton Cile España vaativat, että unionin tuomioistuin

– hylkää valituksen ja

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

23 Valittaja vetoaa valituksensa tueksi yhteen ainoaan valitusperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 65 artiklan kanssa, rikkomiseen.

Tutkittavaksi ottaminen

24 Bolton Cile España katsoo, että valitus on jätettävä tutkimatta. Se väittää ensinnäkin, ettei valituskirjelmään sisälly yhteenvetoa oikeudellisista perusteista, joihin vedotaan, kuten unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdassa edellytetään. Toiseksi valittajan pääasiallisissa väitteissä, jotka koskevat sanan ”prima” merkitystä ja kyseisen sanan sisältävän tavaramerkin erottamiskykyä, tuodaan esille tosiseikkoja koskevia kysymyksiä eikä oikeuskysymyksiä.

25 Ensimmäisestä oikeudenkäyntiväitteestä on todettava, että valitukseen sisältyy oikeudellinen peruste, yhteenveto siitä ja ne oikeudelliset perustelut, joihin vedotaan, ja valituksessa mainitaan ne valituksenalaisen tuomion kohdat, joiden väitetään olevan virheellisiä, joten unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 kohdan d alakohdan vaatimukset täyttyvät.

26 Myös toinen oikeudenkäyntiväite on hylättävä. Valittajan väitteet, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 65 artiklan kanssa, virheellistä tulkintaa ja soveltamista siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin jätti tutkimatta sen väitteet aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä sillä perusteella, että valittaja oli esittänyt ne ensimmäisen kerran kyseisessä tuomioistuimessa, on oikeuskysymys ja voi siten olla muutoksenhaun kohteena.

Ainoa valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

27 Valittaja katsoo lähinnä, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, kun se jätti valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa tutkimatta valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä sillä perusteella, että tämä oli esittänyt ne ensimmäisen kerran kyseisessä tuomioistuimessa.

28 Valittaja väittää ensinnäkin, että sanan ”prima” – joka viittaa ”ensimmäiseen”, ”tärkeimpään”, ”parhaaseen” tai ”pääasialliseen” ja jolla on siten ylistävä sivumerkitys – merkitys on yleisesti tunnettu (notorinen) tosiseikka. Valittajan mukaan yleisesti tunnettuja tosiseikkoja ei tarvitse tuoda esille menettelyn hallinnollisessa vaiheessa, koska osapuoli voi riitauttaa niiden paikkansapitävyyden unionin yleisessä tuomioistuimessa, vaikka se ei ole vedonnut niihin EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä.

29 Tässä yhteydessä valittaja väittää, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa säädetty menettelysääntö, jossa rajataan rekisteröinnin suhteellisten hylkäysperusteiden osalta EUIPO:n suorittama tutkimus seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, muodostaa poikkeuksen pääsäännöstä, jonka mukaan EUIPO tutkii tosiseikat viran puolesta, ja sitä on näin ollen sellaisenaan tulkittava suppeasti.

30 Valittaja väittää, että jos unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut huomioon yleisesti tunnetun tosiseikan, jonka mukaan sanan ”prima” merkitys on ylistävä, sen olisi tullut todeta, että aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on heikko, ja se olisi näin ollen tehnyt toisenlaisen päätelmän sekaannusvaaran olemassaolosta.

31 Toiseksi valittaja katsoo, että sillä on oikeus riitauttaa kyseinen arviointi unionin yleisessä tuomioistuimessa, koska valituslautakunta tutki viran puolesta kysymykset, jotka koskevat sanan ”prima” merkitystä ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä.

32 EUIPO väittää pääasiallisesti ensiksi, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että valittajan väite on jätettävä tutkimatta. EUIPO väittää, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen sanamuodon mukainen tulkinta voisi tukea näkemystä, jonka mukaan EUIPO ei ole väitemenettelyssä toimivaltainen tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, kun osapuolet eivät ole esittäneet väitteidensä tueksi tosiseikkoja, todisteita ja perusteluja, unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt tällaisen tulkinnan oikeuskäytännössään, joka perustuu muun muassa 1.1.2005 annettuun tuomioon SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, 21, 22 ja 32 kohta). EUIPO:n mukaan tästä oikeuskäytännöstä nimittäin seuraa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn aste on yksi niistä oikeudellisista edellytyksistä, jotka unionin yleisen tuomioistuimen on tutkittava viran puolesta arvioidessaan sekaannusvaaraa tyhjentävästi. Näin ollen kysymys aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvasta erottamiskyvystä on oikeuskysymys, joka voidaan esittää ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

33 Toiseksi EUIPO väittää kuitenkin, ettei unionin yleisen tuomioistuimen tekemä oikeudellinen virhe vaikuta valituksenalaisen tuomion lainmukaisuuteen, koska valittajan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät väitteet olivat selvästi perusteettomia.

34 EUIPO:n mukaan on ensinnäkin niin, että todisteet, jotka valittaja esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa käsitteen ”prima” merkitystä koskevien väitteidensä tueksi, ovat joko merkityksettömiä tai eivät täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, jolloin tämän väite aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä jää vaille tukea. Toiseksi EUIPO katsoo, että valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee implisiittisesti, että sanan ”prima” väitetysti ylistävä merkitys espanjan kielessä kyseessä olevien tavaroiden osalta ei ole yleisesti tunnettu tosiseikka eikä siten kuulu unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin. Kolmanneksi EUIPO:n mukaan on niin, että vaikka katsottaisiin, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vain heikko, tämä ei vaikuta valituksenalaisessa tuomiossa esitettyyn päätelmään, koska sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun kyseessä olevalla aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky.

35 Bolton Cile España puolestaan vaatii, että valitusperuste hylätään. Bolton Cile Españan mukaan on ensinnäkin niin, että koska unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia tosiseikkoja uudelleen sellaisten asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäisen kerran sille, sen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina, kuin osapuolet ovat esittäneet ne valituslautakunnalle, mikä ilmenee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdasta. Jos valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin väitetystä heikosta erottamiskyvystä olisi tullut tutkia ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, tämä olisi johtanut oikeusriidan kohteen muuttamiseen siitä, mikä se oli valituslautakunnassa, mikä olisi merkinnyt unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan rikkomista.

36 Toiseksi Bolton Cile Españan mukaan on joka tapauksessa niin, että unionin yleinen tuomioistuin lausui valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa sanan ”prima” merkityksestä ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä tukeutumalla asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti osapuolten esittämiin tosiseikkoihin ja viran puolesta huomioon otettuihin tosiseikkoihin, ja vahvisti, että aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen kyseessä olevien tavaroiden osalta. Vaikka näin ollen oletettaisiin, että sanan ”prima” väitettyä heikkoa erottamiskykyä koskevat väitteet olisi otettu tutkittaviksi, tämä ei olisi muuttanut unionin yleisen tuomioistuimen päätelmää. Tältä osin unionin yleisen tuomioistuimen implisiittiset perustelut ovat Bolton Cile Españan mukaan riittävät.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

37 Valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi valituksenalaisen tuomion 90 kohdassa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, kun se jätti tutkimatta valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä sillä perusteella, että ne oli esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

– Unionin yleisen tuomioistuimen väitetysti tekemä oikeudellinen virhe asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan soveltamisessa

38 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklassa, jonka otsikko on ”Oikeusriidan kohde unionin yleisessä tuomioistuimessa”, määritetään sen valvonnan laajuus, jota unionin yleinen tuomioistuin harjoittaa EUIPO:n tekemien päätösten osalta. Kyseisen määräyksen mukaan ”asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvillä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa”.

39 Se, mitkä seikat voidaan asianmukaisesti saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäviksi, riippuu siis oikeusriidan kohteesta valituslautakunnassa. Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, 1 kohdassa säädetään, että vaikka EUIPO tutkii menettelyssä tosiseikat viran puolesta, rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tämä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

40 Nyt käsiteltävässä asiassa valittaja ei kiistä unionin yleisen tuomioistuimen toteamusta, jonka mukaan se ei väittänyt valituslautakunnassa, että aikaisemman tavaramerkin PRIMA ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on heikko, koska sanalla ”prima” on ylistävä merkitys espanjan kielessä. Valittaja väittää kuitenkin, että tämä on kysymys, joka valituslautakunnan on joka tapauksessa tutkittava.

41 Tältä osin on totta, että jo asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä EUIPO:n tutkinta rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, joten valituslautakunta voi perustaa päätöksensä ainoastaan asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä niihin liittyviin osapuolten esittämiin tosiseikkoihin ja todisteisiin. Kuten julkisasiamies on pääasiallisesti todennut ratkaisuehdotuksensa 49–51 ja 58 kohdassa, on kuitenkin niin, että valituslautakunnan on ratkaistava kaikki kysymykset, jotka osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset huomioon ottaen ovat tarpeen kyseisen asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi ja joiden osalta valituslautakunnalla on käytettävissään kaikki tarpeelliset seikat, jotta se voi ratkaista asian, vaikka osapuolet eivät olisi vedonneet valituslautakunnassa mihinkään oikeudelliseen seikkaan, joka liittyy näihin kysymyksiin.

42 Kun otetaan huomioon kyseinen valituslautakunnan velvollisuus, asetuksen N:o 207/2009 76 artiklaa ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklaa ei voida tulkita siten, että väitteet, joilla pyritään kyseenalaistamaan valituslautakunnan päätelmät kysymyksistä, joista valituslautakunnan on välttämättä lausuttava, eivät kuuluisi oikeusriidan kohteeseen unionin yleisessä tuomioistuimessa, jos niitä ei ole esitetty valituslautakunnassa käydyn menettelyn aikana.

43 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohtaan perustuvassa väitemenettelyssä aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi on oikeuskysymys, joka on tarpeen kyseisen asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, joten EUIPO:n elinten on tarvittaessa tutkittava tämä kysymys viran puolesta. Koska kyseinen arviointi ei edellytä tosiseikkoja, jotka osapuolten olisi toimitettava, tai sitä, että osapuolet esittäisivät perusteita tai perusteluja erottamiskyvyn osoittamiseksi, EUIPO:n on itse selvitettävä erottamiskyvyn olemassaolo ja arvioitava sitä sen aikaisemman tavaramerkin valossa, johon väite perustuu. Tämä kysymys kuuluu siten valituslautakunnassa oikeusriidan kohteeseen unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

44 Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen päättelyssä valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa ei otettu huomioon asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan soveltamisalaa.

45 Joka tapauksessa on todettava, että valituslautakunta otti nyt käsiteltävässä asiassa viran puolesta kantaa kysymykseen aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvasta erottamiskyvystä. Se katsoi nimittäin riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että aikaisemmalla kansallisella tavaramerkillä ei ole merkitystä kyseessä oleviin tavaroihin nähden, joten sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen, koska espanjalainen kuluttaja ymmärtää sanan ”prima” tarkoittavan ”naispuolista serkkua” tai ”bonusta” eikä jonkin erinomaisuutta.

46 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 71 kohdassa, valittajalla on oltava oikeus riitauttaa kyseiset valituslautakunnan toteamukset unionin yleisessä tuomioistuimessa, koska SEUT 263 artiklan, tulkittuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan valossa, mukaisesti kantajan on voitava riitauttaa unionin tuomioistuimissa jokainen oikeudellinen seikka tai tosiseikka, johon unionin elin perustaa ratkaisunsa.

47 Edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa, kun se jätti tutkimatta valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin väitetystä heikosta erottamiskyvystä sillä perusteella, että ne oli esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

– Unionin yleisen tuomioistuimen tekemän oikeudellisen virheen seuraukset

48 Toisin kuin EUIPO ja Bolton Cile España väittävät, tämä oikeudellinen virhe voi johtaa valituksenalaisen tuomion kumoamiseen.

49 EUIPO väittää ensinnäkin, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin olisi ottanut aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä koskevat väitteet tutkittaviksi ja todennut ne perustelluiksi, tällä seikalla ei olisi ollut vaikutusta valituksenalaisessa tuomiossa tehtyyn sekaannusvaaraa koskevaan päätelmään. EUIPO:n mukaan sekaannusvaaraa ei nimittäin voida sulkea pois, jos aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. vastaavasti tuomio 26.7.2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:596, 99 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 80 kohdassa, valituksen hylkäämiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä mahdollisuus, että unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset voisivat olla edelleen päteviä, koska valituksenalainen tuomio voitaisiin vahvistaa edellä 47 kohdassa todetusta oikeudellisesta virheestä huolimatta vain, jos tämän virheen osoitettaisiin olevan täysin merkityksetön asian lopputuloksen kannalta.

51 Sekaannusvaaran olemassaoloa yleisön keskuudessa on kuitenkin arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta; tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 34 kohta ja tuomio 20.9.2007, Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, ei julkaistu, EU:C:2007:539, 33 kohta), ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on yksi näistä merkityksellisistä tekijöistä (ks. vastaavasti tuomio 26.7.2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ei julkaistu, EU:C:2017:596, 98 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi nyt käsiteltävässä asiassa tehnyt erilaisen päätelmän kuin se teki valituksenalaisessa tuomiossa, jos se olisi ottanut valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä tutkittaviksi. Tällaisessa tilanteessa se olisi erityisesti voinut hyväksyä kyseiset väitteet ja näin ollen todeta, ettei sekaannusvaaraa ole.

53 Lisäksi on syytä muistuttaa, että kun aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun merkin yhteinen osatekijä on heikosti erottamiskykyinen kyseessä olevien tavaroiden osalta, kokonaisarviointi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta johtaa harvoin toteamukseen, että kyseinen vaara olisi olemassa (ks. vastaavasti tuomio 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, 55 kohta).

54 Toteamus, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, ei ole myöskään – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 82 ja 83 kohdassa – vastoin prosessiekonomian periaatetta, jonka mukaan on niin, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tuomion perustelut olisivat joltain osin unionin oikeuden vastaisia, valitus on hylättävä, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu (tuomio 24.1.2018, EUIPO v. European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55 Kuten tämän tuomion 51 kohdasta ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on nimittäin otettava huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, mukaan lukien aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky. Tämän osalta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tältä osin merkityksellisten tekijöiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi tällaisen sekaannusvaaran olemassaoloa ei voida etukäteen ja kaikissa tapauksissa sulkea pois (ks. vastaavasti tuomio 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, 55 kohta).

56 Toiseksi on hylättävä Bolton Cile Españan väite, jonka mukaan on niin, että vaikka valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin väitetystä heikosta erottamiskyvystä olisi otettu tutkittaviksi, tämä seikka ei olisi muuttanut unionin yleisen tuomioistuimen arviointia, koska tämä katsoi joka tapauksessa valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa, että kyseisen tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen kyseisten tavaroiden osalta.

57 Tältä osin on kiistatonta, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa, että ”väiteosastossa valittaja väitti, että käsite ’prima’ tarkoittaa espanjaksi ’bonusta’ tai ’naispuolista serkkua’ ja että valituslautakunta hyväksyi tällaiset merkitykset riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa”.

58 Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa, että on ”lisäksi hyväksyttävä valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on keskimääräinen, koska aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole merkitystä kyseessä oleviin tavaroihin nähden”.

59 Vaikka oletettaisiin – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 92 ja 93 kohdassa –, että unionin yleinen tuomioistuin olisi valituksenalaisen tuomion 91 ja 92 kohdassa lisäksi tutkinut valittajan väitteet ja hylännyt ne perusteettomina, valittajan perustelujen riittämättömyys olisi tutkittava viran puolesta, koska perustelujen riittämättömyys on oikeusjärjestyksen perusteita koskeva peruste (ks. vastaavasti tuomio 20.12.2017, EUIPO v. European Dynamics Luxembourg ym., C-677/15 P, EU:C:2017:998, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

60 Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin täsmentänyt valituksenalaisessa tuomiossa syitä, joiden vuoksi se katsoi, että kyseiset väitteet olivat perusteettomia, sillä se ainoastaan muistutti valittajan väiteosastossa esittämistä väitteistä selittämättä miksi kyseiset väitteet oli asetettava etusijalle unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyihin väitteisiin nähden. Valittaja ei myöskään väittänyt unionin yleisessä tuomioistuimessa, että merkitys, jonka se antoi väiteosastossa käsitteelle ”prima” espanjan kielessä eli ”bonus” tai ”naispuolinen serkku”, on virheellinen, vaan väitti ainoastaan, että tällä käsitteellä saattaa olla kyseisten merkitysten ohella myös muita merkityksiä ja ylistävä sivumerkitys.

61 Vaikka lisäksi on totta, kuten Bolton Cile España väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen perustelut voivat olla implisiittisiä, niiden, joita asia koskee, on kuitenkin saatava perustelujen avulla selville syyt, joiden vuoksi unionin yleinen tuomioistuin ei ole hyväksynyt niiden väitteitä, ja unionin tuomioistuimella on oltava käytettävissään riittävät tiedot, jotta se pystyy harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. vastaavasti tuomio 28.2.2019, Groupe Léa Nature v. EUIPO, C-505/17 P, ei julkaistu, EU:C:2019:157, 55 kohta). Näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa, kuten edellä 60 kohdasta ilmenee.

62 Vaikka siis oletettaisiin, että unionin yleinen tuomioistuin olisi valituksenalaisen tuomion 92 kohdassa lisäksi hylännyt perusteettomina valittajan väitteet aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä, valituksenalainen tuomio tulisi kumota perustelujen riittämättömyyden vuoksi.

63 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava, koska unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kuten edellä 47 kohdasta ilmenee.

Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa

64 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos unionin tuomioistuin julistaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen mitättömäksi, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

65 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 98 kohdassa, nyt käsiteltävä asia ei ole ratkaisukelpoinen, koska unionin yleinen tuomioistuin ei lausunut tai ei ainakaan lausunut riittävällä tavalla valittajan valituksenalaisen tuomion 83–85 kohdassa esittämistä väitteistä, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä.

66 Asia on näin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (seitsemäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Unionin yleisen tuomioistuimen 12.9.2018 antama tuomio Primart v. EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ei julkaistu, EU:T:2018:530) kumotaan.**

2) **Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.**

3) **Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Allekirjoitukset