Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Syvende Afdeling)

18. juni 2020*

»Appel – EU-varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – ansøgning om EU-figurmærket PRIMART Marek Łukasiewicz – ældre nationale varemærke PRIMA – artikel 8, stk. 1, litra b) – relativ registreringshindring – risiko for forveksling – artikel 76, stk. 1 – omfanget af den kontrol, der udøves af Den Europæiske Unions Ret«

I sag C-702/18 P,

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 9. november 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe »Primart« Marek Łukasiewicz, Wołomin (Polen), ved radca prawny J. Skołuda,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Bolton Cile España, SA, Madrid (Spanien), ved avvocati F. Celluprica, F. Fischetti og F. De Bono,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Syvende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, P.G. Xuereb, og dommerne T. von Danwitz og A. Kumin (refererende dommer),

generaladvokat: M. Bobek,

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 28. november 2019,

* Processprog: engelsk.

afsagt følgende

Dom

1 Med sit appelskrift har Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe »Primart« Marek Łukasiewicz nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 12. september 2018, Primart mod EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«, EU:T:2018:530), hvorved Retten frifandt EUIPO i en sag, hvori der var nedlagt påstand om annullation af den afgørelse, der blev truffet den 22. juni 2017 af Fjerde Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1933/2016-4) vedrørende en indsigelsessag mellem Bolton Cile España SA og Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe »Primart« MarekŁukasiewicz (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

2 Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, blev med virkning fra den 1. oktober 2017 ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1). Henset til datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, dvs. den 27. januar 2015, som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er de faktiske omstændigheder i sagen imidlertid reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige affattelse (jf. i denne retning dom af 4.7.2019, FTI Touristik mod EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, præmis 2).

3 Artikel 8 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Relative hindringer for registrering« bestemmer i stk. 1, litra b):

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

[…]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«

4 Forordningens artikel 65 med overskriften »Indbringelse af klager for Domstolen« bestemmer:

»1. Appelkamrenes afgørelser om klager kan indbringes for Domstolen.

2. Indbringelse af klager kan ske under påberåbelse af inkompetence, væsentlige formmangler eller overtrædelse af traktaten, af denne forordning eller af retsregler vedrørende deres gennemførelse eller under påberåbelse af magtfordrejning.

3. Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.

[…]«

5 Forordningens artikel 76 med overskriften »[EUIPO's] ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder« har følgende ordlyd:

»1. Under sagsbehandlingen ved [EUIPO] prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative registreringshindringer begrænser [EUIPO] sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.

2. [EUIPO] kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter.«

6 Artikel 188 i Rettens procesreglement med overskriften »Sagsgenstanden for Retten« bestemmer:

»Der må ikke i de processkrifter, som parterne har indgivet under sagen for Retten, foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret.«

Tvistens baggrund og den omtvistede afgørelse

7 Tvistens baggrund, som fremgår af den appellerede doms præmis 1-21, kan sammenfattes som følger.

8 Den 27. januar 2015 indgav appellanten en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til forordning nr. 207/2009.

9 Det varemærke, der blev ansøgt registreret, er følgende figurtegn:



10 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 30 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »sukker, naturlige sødestoffer, søde overtræk og fyld, produkter fra bier; kaffe, te, kakao og erstatninger herfor; is, spiseis, frossen yoghurt og sorbet; salte, krydderier, smagsstoffer og smagspræparater; bagte varer, konfekturevarer, chokolade og desserter; forarbejdet korn, stivelse og varer fremstillet deraf, bagepræparater og gær; kiks«.

11 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EU-Varemærketidende* nr. 2015/022 af 3. februar 2015.

12 Den 29. april 2015 rejste Bolton Cile España, intervenient i første instans, i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for alle de varer, der er omhandlet i denne doms præmis 10.

13 Indsigelsen var bl.a. støttet på det spanske varemærke PRIMA, registreret den 22. september 1973 under nr. 2 578 815 og fornyet den 9. april 2013, der omfatter varer i klasse 30 og svarer til følgende beskrivelse: »saucer og smagspræparater; kaffe; te; kakao; sukker; ris; tapioka; sago; kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn; brød; kiks; kager; konditori- og konfekturevarer; konsumis; honning; sirup; gær; bagepulver, salt; sennep; peber; vineddike; is«.

14 Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

15 Eftersom EUIPO's indsigelsesafdeling forkastede indsigelsen i sin helhed, indgav Bolton Cile España en klage til EUIPO den 24. oktober 2016 i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 til prøvelse af indsigelsesafdelingens afgørelse.

16 Fjerde Appelkammer ved EUIPO annullerede ved den omtvistede afgørelse indsigelsesafdelingens afgørelse, tog indsigelsen til følge, afslog varemærkeansøgningen og pålagde appellanten at betale de omkostninger, der var blevet afholdt i indsigelsessagen og i klagesagen.

17 Efter med hensyn det ældre spanske varemærke at have anført, at det relevante område for at analysere risikoen for forveksling var Spanien, og at den relevante kundekreds bestod af offentligheden som sådan i denne medlemsstat, fastslog appelkammeret, at henset til, at de omtvistede varer var af samme eller lignende art, den gennemsnitlige visuelle lighed og den større end gennemsnitlige fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn samt det i det højeste gennemsnitlige opmærksomhedsniveau hos kundekredsen og det ældre varemærkes gennemsnitlige iboende grad af særpræg, var der risiko for forveksling i bevidstheden hos den relevante kundekreds. Særligt fremhævede appelkammeret ved konklusionen om, at det ældre varemærke havde en gennemsnitlig grad af iboende særpræg, at varemærket ikke havde nogen betydning i forhold til de pågældende varer, idet den anførte, at den spanske forbruger vil forstå ordet »prima« med betydningen »kusine« eller »bonusbetaling« og ikke som et ord, der angiver høj kvalitet, som det er tilfældet i andre sprog i Den Europæiske Union.

Sagen for Retten og den appellerede dom

18 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 24. august 2017 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.

19 Til støtte for søgsmålet fremsatte selskabet et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.

20 Ved den appellerede dom frifandt Retten EUIPO i det hele og stadfæstede appelkammerets konklusioner med hensyn til risikoen for forveksling. Retten fastslog bl.a. i den appellerede doms præmis 87-90, at appellantens argumentation vedrørende det ældre varemærkes svage særpræg på grundlag af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 skulle afvises fra realitetsbehandling, idet den var blevet fremført for første gang for Retten.

Parternes påstande

21 Appellanten har nedlagt følgende påstande:

– Den appellerede dom ophæves, og den omtvistede afgørelse annulleres.

– EUIPO og Bolton Cile España tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret og sagen for Retten.

– EUIPO tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med sagen for Domstolen.

22 EUIPO og Bolton Cile España har nedlagt følgende påstande:

– Appellen forkastes.

– Appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Om appellen

23 Til støtte for søgsmålet har appellanten i det væsentlige fremsat et eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med denne forordnings artikel 65.

Om formaliteten

24 Bolton Cile España er af den opfattelse, at appellen ikke kan antages til realitetsbehandling. For det første indeholder appellen i strid med artikel 168, stk. 1, litra d), i Domstolens procesreglement ikke en kortfattet fremstilling af de retlige anbringender, der gøres gældende. For det andet rejser appellantens væsentligste argumenter, som vedrører betydningen af ordet »prima« og særpræget ved et varemærke, der indeholder et sådant ord, faktiske og ikke retlige spørgsmål.

25 Hvad angår den første formalitetsindsigelse bemærkes, at appellen indeholder et anbringende, en kort fremstilling af dette, samt de påberåbte retlige argumenter og angiver de præmisser i den appellerede dom, der angiveligt er behæftet med fejl, således at kravene i artikel 168, stk., 1, litra d), i Domstolens procesreglement er opfyldt.

26 Den anden formalitetsindsigelse skal ligeledes forkastes. Appellantens argumentation vedrørende en fejlagtig fortolkning og anvendelse af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med forordningens artikel 65, udgør, for så vidt som Retten afviste at behandle appellantens argumentation vedrørende den svage grad af særpræg ved det ældre varemærke, eftersom appellanten havde fremført denne for første gang for Retten, et retligt spørgsmål, der kan undersøges under en appelsag.

Det eneste anbringende

Parternes argumenter

27 Appellanten er i det væsentlige af den opfattelse, at Retten tilsidesatte artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ved i den appellerede doms præmis 87-90 at have afvist at behandle appellantens argumentation vedrørende den svage grad af særpræg ved det ældre varemærke, eftersom appellanten havde fremført denne for første gang for Retten.

28 Appellanten har for det første gjort gældende, at betydningen af ordet »prima«, som kan være »den første« »den vigtigste« »den bedste« og »den væsentligste«, og således har en anprisende bibetydning, udgør en velkendt kendsgerning. Velkendte kendsgerninger behøver imidlertid ikke at blive gjort gældende under den administrative del af sagen, eftersom en part kan anfægte rigtigheden af velkendte kendsgerninger for Retten, selv om parten ikke har anfægtet dem i forbindelse med sagen ved EUIPO.

29 I denne sammenhæng har appellanten anført, at den procedureregel, der er fastsat i artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, som i forhold til relative registreringshindringer begrænser den undersøgelse, som EUIPO skal foretage, til de fremførte argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, udgør en undtagelse til hovedreglen om, at EUIPO skal foretage en ex officio-prøvelse af de faktiske omstændigheder, og den skal således fortolkes restriktivt.

30 Appellanten har gjort gældende, at hvis Retten havde taget hensyn til den velkendte kendsgerning, at ordet »prima« har en anprisende betydning, skulle den have fastslået, at det ældre varemærke har et svagt iboende særpræg, og ville derfor være kommet til en anden konklusion hvad angår spørgsmålet, om der forelå risiko for forveksling.

31 For det andet er appellanten af den opfattelse, at henset til, at appelkammeret foretog en ex officio-analyse af spørgsmålene om betydningen af ordet »prima« og det ældre varemærkes særpræg, er appellanten berettiget til at anfægte denne bedømmelse for Retten.

32 EUIPO har i det væsentlige for det første gjort gældende, at Retten begik en retlig fejl ved at fastslå, at appellantens argument ikke kunne antages til realitetsbehandling. Selv om en ordlydsfortolkning af andet punktum i artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kunne understøtte synspunktet om, at EUIPO i indsigelsessager ikke har kompetence til at undersøge visse spørgsmål, når parterne ikke har fremført faktiske omstændigheder eller argumenter eller fremlagt beviser til støtte for det hævdede, er en sådan fortolkning blevet forkastet af den praksis fra Retten, der bl.a. følger af dom af 1. februar 2005, SPAG mod KHIM - Dan og Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, præmis 21, 22 og 32). Det følger nemlig af denne retspraksis, at graden af et ældre varemærkes iboende særpræg inden for rammerne af anvendelsen af artikel 8. stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, udgør en af de retlige betingelser, der skal undersøges ex officio af Retten i forbindelse med en grundig bedømmelse af risikoen for forveksling. Følgelig udgør spørgsmålet om det ældre varemærkes iboende særpræg et retligt spørgsmål, som kan rejses for første gang for Retten.

33 EUIPO har imidlertid for det andet gjort gældende, at den retlige fejl, som Retten således begik, er uden betydning for lovligheden af den appellerede dom, idet den argumentation, som appellanten fremførte for Retten, er åbenbart ugrundet.

34 For det første er de beviser, som appellanten fremførte for Retten til støtte for sine argumenter vedrørende betydningen af ordet »prima«, enten uden relevans eller skal afvises, hvilket efterlader selskabets anbringende vedrørende det ældre varemærkes svage grad af særpræg uden grundlag. For det andet følger det indirekte af den appellerede dom, at den angivelige anprisende betydning af ordet »prima« på spansk med hensyn til de omhandlede varer ikke er en velkendt kendsgerning; den følgelig falder uden for Domstolens prøvelse i forbindelse med en appel. For det tredje gælder, at selv om det blev anerkendt, at det ældre varemærke kun har en svag grad af særpræg, ville denne omstændighed ikke påvirke konklusionen i den appellerede dom, eftersom der kan være risiko for forveksling, selv når det omhandlede ældre varemærke har en svag grad af særpræg.

35 Bolton Cile España har for sin del nedlagt påstand om, at appelanbringendet forkastes. For det første eftersom Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet vurdering af de faktiske omstændigheder i lyset af de dokumenter, der fremlægges for første gang for Retten, og Rettens kontrol kan ikke gå ud over den faktiske og retlige ramme for sagen, således som den forelå for appelkammeret, hvilket fremgår af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009. Såfremt det anerkendes, at appellantens argumentation vedrørende det ældre varemærkes angiveligt svage særpræg skulle have været undersøgt for første gang for Retten, ville dette indebære en ændring af sagsgenstanden for appelkammeret og udgøre en tilsidesættelse af artikel 188 i Rettens procesreglement.

36 For det andet afgjorde Retten i den appellerede doms præmis 92 under alle omstændigheder spørgsmålet om betydningen af ordet »prima« samt om det ældre varemærke havde fornødent særpræg ved i henhold til artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 at støtte sig på de faktiske omstændigheder, der blev fremført af parterne, og de faktiske omstændigheder, der blev taget hensyn til ex officio, og Retten bekræftede, at det ældre varemærkes iboende særpræg var gennemsnitligt for de omhandlede varer. Selv såfremt det antages, at argumentationen vedrørende den angiveligt svage grad af særpræg ved ordet »prima« var blevet antaget til realitetsbehandling, ville dette ikke have ændret Rettens konklusion. I denne forbindelse er Rettens indirekte begrundelse tilstrækkelig.

Domstolens bemærkninger

37 Appellanten har gjort gældende, at Retten i den appellerede doms præmis 90 tilsidesatte artikel 76, stk.1, i forordning nr. 207/2009 ved at afvise at behandle appellantens argumentation vedrørende det ældre varemærkes svage særpræg med den begrundelse, at denne argumentation blev fremført for første gang for Retten.

– Den angivelige retlige fejl fra Rettens side i anvendelsen af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009

38 Artikel 188 i Rettens procesreglement med overskriften »sagsgenstanden for Retten« fastlægger rækkevidden af den kontrol, der udøves af Retten af de afgørelser, der vedtages af EUIPO. Det bestemmes heri, at »[d]er […] ikke i de processkrifter, som parterne har indgivet under sagen for Retten, [må] foretages nogen ændring af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret«.

39 De oplysninger, der gyldigt kan forelægges Retten til bedømmelse, afhænger således af sagsgenstanden for appelkammeret. I denne forbindelse bestemmer artikel 76 i forordning nr. 207/2009 med overskriften »[EUIPO's] ex officio prøvelse af de faktiske omstændigheder«, at »[u]nder sagsbehandlingen ved [EUIPO] prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder«, og denne prøvelse er i sager »vedrørende relative registreringshindringer« begrænset til »de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger«.

40 I det foreliggende tilfælde har appellanten ikke anfægtet Rettens konstatering om, at selskabet ikke for appelkammeret gjorde gældende, at det iboende særpræg for det ældre varemærke PRIMA var svagt som følge af den anprisende betydning på spansk af ordet »prima«. Appellanten har imidlertid gjort gældende, at der var tale om et spørgsmål, som appelkammeret under alle omstændigheder havde pligt til at undersøge.

41 I denne forbindelse er det korrekt, at det følger af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, at EUIPO's prøvelse i sager vedrørende relative registreringshindringer er begrænset til de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger, således at appelkammeret kun kan støtte sin afgørelse på de relative registreringshindringer, som den pågældende part har påberåbt sig, samt de faktiske omstændigheder og beviser, som parterne har fremlagt, og som knytter sig dertil. Det forholder sig ikke desto mindre således, som også anført af generaladvokaten i punkt 49-51 og 58 i forslaget til afgørelse, at appelkammeret har pligt til at behandle alle de spørgsmål, der på baggrund af de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger er nødvendige for at sikre en korrekt anvendelse af forordningen, og i forhold til hvilke den råder over alle de oplysninger, der er nødvendige med henblik på at kunne træffe afgørelse, selv om parterne ikke har påberåbt sig noget retligt forhold for appelkammeret, der vedrører disse spørgsmål.

42 Henset til denne forpligtelse, der påhviler appelkammeret, kan artikel 76 i forordning nr. 207/2009 og artikel 188 i Rettens procesreglement ikke fortolkes således, at argumenter, der tilsigter at rejse tvivl om appelkammerets betragtninger vedrørende spørgsmål, som det nødvendigvis skal tage stilling til, ikke er omfattet af sagens genstand for Retten, hvis de ikke er blevet fremført under sagen for appelkammeret.

43 En bedømmelse af det ældre varemærkes iboende særpræg inden for rammerne af en indsigelsesprocedure, der er støttet på artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, udgør et retligt spørgsmål, der er nødvendigt for at sikre en korrekt anvendelse af forordningen, således at EUIPO's instanser har pligt til at behandle dette spørgsmål, om fornødent ex officio. Eftersom denne bedømmelse ikke forudsætter faktiske oplysninger, som det påhviler parterne at fremkomme med, og ikke er afhængig af, at parterne fremsætter anbringender eller fremfører argumenter, som har til formål at godtgøre denne karakter, er det alene EUIPO, der er i stand til at opdage og bedømme

eksistensen heraf i forhold til det ældre varemærke, som indsigelsen er støttet på. Dette spørgsmål er således en del af sagsgenstanden for appelkammeret som omhandlet i artikel 188 i Rettens procesreglement.

44 Følgelig er Rettens argumentation i den appellerede doms præmis 87-90 i strid med rækkevidden af artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.

45 Under alle omstændigheder bemærkes, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde udtalte sig ex officio om spørgsmålet om det ældre varemærkes iboende særpræg. I den omtvistede afgørelses punkt 27 fandt appelkammeret, at idet det ældre varemærke ikke havde nogen betydning i forhold til de omhandlede varer, var dette varemærkes iboende særpræg gennemsnitligt, eftersom den spanske forbruger vil forstå ordet »prima« med betydningen »kusine« eller »bonusbetaling« og ikke som et ord, der angiver høj kvalitet.

46 Som anført af generaladvokaten i punkt 71 i forslaget til afgørelse havde appellanten ret til at anfægte appelkammerets konklusioner for Retten, eftersom en sagsøger i henhold til artikel 263 TEUF, sammenholdt med artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, skal være i stand til for Unionens retsinstanser at anfægte hvert eneste faktiske og retlige forhold, som et EU-organ lægger til grund for sine afgørelser.

47 Det følger af det ovenstående, at Retten begik en retlig fejl i den appellerede doms præmis 87-90 ved at afvise at behandle appellantens argumentation vedrørende det ældre varemærkes angiveligt svage grad af særpræg med den begrundelse, at argumentationen blev fremført for første gang for Retten.

– Konsekvenserne af den retlige fejl, som Retten begik

48 Denne retlige fejl kan i modsætning til det af EUIPO og Bolton Cile España hævdede ikke medføre ophævelse af den appellerede dom.

49 EUIPO har for det første gjort gældende, at selv såfremt Retten havde erklæret, at argumenterne om det ældre varemærkes svage særpræg kunne antages til realitetsbehandling og var berettigede, ville denne omstændighed være uden betydning for den appellerede doms konklusion vedrørende risikoen for forveksling. En risiko for forveksling er nemlig ikke udelukket, når det ældre varemærkes særpræg er svagt (jf. i denne retning dom af 26.7.2017, Continental Reine Deutschland mod Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:596, præmis 99 og den deri nævnte retspraksis)

50 Som anført af generaladvokaten i punkt 80 i forslaget til afgørelse er den mulighed alene, at Rettens konstateringer kan blive stående, imidlertid ikke nok til at forkaste appellen, eftersom den appellerede dom til trods for den i denne doms præmis 47 konstaterede fejl alene ville kunne stadfæstes, hvis denne fejl viste sig at være fuldstændig irrelevant for sagens udfald.

51 Der skal imidlertid foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 22, af 12.6.2007. KHIM mod Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, præmis 34 og af 20.9.2007, Nestlé mod KHIM, C-193/06 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2007:539, præmis 33) og et ældre varemærkes fornødne særpræg skal henregnes til disse relevante faktorer (jf. i denne retning dom af 26.7.2017, Continental Reifen Deutschland mod Compagnie générale des établissements Michelin, C- 84/16 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2017:596, præmis 98 og den deri nævnte retspraksis).

52 Det kan derfor ikke udelukkes, at Retten i det foreliggende tilfælde ville være kommet til en anden konklusion end den, den drog i den appellerede dom, såfremt den havde fastslået, at appellantens argumenter vedrørende det ældre varemærkes svage særpræg kunne antages til realitetsbehandling. Særligt ville den i et sådant tilfælde have kunnet tiltræde disse argumenter og følgelig kunnet fastslå, at der ikke forelå risiko for forveksling.

53 I øvrigt skal det bemærkes, at når det ældre varemærke og det tegn, der ansøges registreret, er sammenfaldende for så vidt angår en svagt særpræget bestanddel med hensyn til de omhandlede varer, vil helhedsvurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke ofte føre til, at det konstateres, at den nævnte risiko foreligger (jf. i denne retning dom af 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 55).

54 Konklusionen om, at Retten begik en fejl i bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, er heller ikke som anført af generaladvokaten i punkt 82 og 83 i forslaget til afgørelse i strid med procesøkonomiske betragtninger, som tilsiger, at hvis præmisserne i en dom afsagt af Retten indeholder en tilsidesættelse af EU-retten, men konklusionen er berettiget af andre retlige grunde, må appellen dog forkastes (dom af 24.1.2018, EUIPO mod European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, præmis 33 og den deri nævnte retspraksis).

55 Det fremgår nemlig af denne doms præmis 51, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal foretages under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder det ældre varemærkes særpræg. I denne forbindelse følger det af Domstolens praksis, at konstateringen af eksistensen af en sådan risiko for forveksling på grund af den indbyrdes afhængighed mellem de relevante faktorer i denne henseende ikke på forhånd og i alle tilfælde kan være udelukket (jf. i denne retning dom af 12.6.2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, præmis 55).

56 For det andet skal Bolton Cile Españas argument om, at selv om appellantens argumentation om det ældre varemærkes angiveligt svage særpræg var blevet antaget til realitetsbehandling, ville denne omstændighed ikke have ændret Rettens bedømmelse, eftersom Retten i den appellerede doms præmis 92 under alle omstændigheder fastslog, at varemærkets iboende særpræg var gennemsnitligt for de omhandlede varer, forkastes.

57 I denne forbindelse er det ubestridt, at Retten i den appellerede doms præmis 91 konstaterede, at »[appellanten] for indsigelsesafdelingen gjorde gældende, at »ordet »prima« på spansk betyder »bonusbetaling« eller »kusine«, og at disse betydninger blev lagt til grund af appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 22«.

58 Retten udledte i den appellerede doms præmis 92 deraf, at »appelkammerets konstatering om, at idet det ældre varemærke ikke har nogen betydning i forhold til de omhandlede varer, er varemærkets iboende særpræg gennemsnitligt, endvidere [skulle] tiltrædes«.

59 Som anført af generaladvokaten i punkt 92 og 93 i forslaget til afgørelse gælder imidlertid, at selv om det antages, at Retten i den appellerede doms præmis 91 og 92 for fuldstændighedens skyld foretog en undersøgelse af appellantens argumenter og forkastede dem, skal spørgsmålet om Rettens utilstrækkelige begrundelse behandles ex officio, eftersom en utilstrækkelig begrundelse udgør en tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter (jf. i denne retning dom af 20.12.2017, EUIPO mod European Dynamics Luxembourg m.fl., C-677/15 P, EU:C:2017:998, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).

60 Retten præciserede nemlig ikke i den appellerede dom grunden til, at den fandt, at disse argumenter var ugrundede, eftersom den begrænsede sig til at henvise til appellantens argumentation for indsigelsesafdelingen uden at redegøre for, hvorfor denne argumentation skulle tillægges mere vægt end den argumentation, der blev fremført for Retten. I øvrigt gjorde appellanten ikke for Retten

gældende, at den betydning, som selskabet havde tillagt ordet »prima« på spansk for indsigelsesafdelingen, var ukorrekt, men selskabet hævdede kun, at dette ord ud over de nævnte betydninger ligeledes kunne have andre betydninger samt tillige en anprisende bibetydning.

61 Endvidere gælder, at selv om det som hævdet af Bolton Cile España er korrekt, at Rettens begrundelse kan være indirekte, skal denne begrundelse ikke desto mindre gøre det muligt for de berørte parter at få kendskab til begrundelsen for, at Retten ikke har godtaget deres argumenter, og at Domstolen kan råde over de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udøve sin prøvelsesret (jf. i denne retning dom af 28.2.2019, Groupe Léa Nature mod EUIPO, C-505/17 P, ikke trykt i Sml. EU:C:2019:157, præmis 55). Dette er imidlertid ikke tilfældet i nærværende sag, som det fremgår af denne doms præmis 60.

62 Selv om det antages, at Retten for fuldstændighedens skyld i den appellerede doms præmis 92 forkastede appellantens argumenter vedrørende det ældre varemærkes svage grad af særpræg, skal den appellerede dom derfor ophæves på grund af utilstrækkelig begrundelse.

63 Det følger af det ovenstående, at den appellerede dom som følge af den af Retten begåede retlige fejl, som det fremgår af denne doms præmis 47, skal ophæves.

Om søgsmålet for Retten

64 I henhold til artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, såfremt Rettens afgørelse ophæves, enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.

65 Som anført af generaladvokaten i punkt 98 i forslaget til afgørelse er sagen ikke moden til påkendelse, eftersom Retten ikke eller under alle omstændigheder ikke i tilstrækkelig grad udtalte sig om appellantens argumentation i den appellerede doms præmis 83-85 vedrørende det ældre varemærkes svage særpræg.

66 Sagen skal følgelig hjemvises til Retten, og afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Syvende Afdeling):

1) Den Europæiske Unions Rets dom af 12. september 2018, Primart mod EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ikke trykt i Sml., EU:T:2018:530), ophæves.

2) Sagen hjemvises til Retten.

3) Afgørelsen om sagsomkostningerne udsættes.

Underskrifter