Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjunde avdelningen)

den 18 juni 2020*

”Överklagande – EU-varumärke – Förordning (EG) nr 207/2009 – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket PRIMART Marek Łukasiewicz – Det äldre nationella varumärket PRIMA – Artikel 8.1 b – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 76.1 – Omfattning av den prövning som företas av Europeiska unionens tribunal”

I mål C-702/18 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, som inkom den 9 november 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz, Wołomin (Polen), företrätt av J. Skołuda, radca prawny,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Bolton Cile España SA, Madrid (Spanien), företrätt av F. Celluprica, F. Fischetti och F. De Bono, avvocati,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (sjunde avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. G. Xuereb samt domarna T. von Danwitz och A. Kumin (referent),

generaladvokat: M. Bobek,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

och efter att den 28 november 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Dom

1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 12 september 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ej publicerad, EU:T:2018:530) (nedan kallad den överklagade domen). Genom denna dom ogillade tribunalen bolagets överklagande av det beslut som fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) meddelat den 22 juni 2017 (ärende R 1933/2016–4) om ett invändningsförfarande mellan Bolton Cile España SA och Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EUT L 78, 2009, s. 1) har ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 (EUT L 341, 2015, s. 21) som trädde i kraft den 23 mars 2016. Förordning nr 207/2009, i dess lydelse enligt förordning 2015/2424, upphävdes och ersattes, med verkan från och med den 1 oktober 2017, av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1). Med beaktande av att dagen för ingivande av registreringsansökan i det aktuella ärendet var den 27 januari 2015, vilken är avgörande för fastställandet av tillämplig materiell rätt, är det de materiella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, i dess ursprungliga lydelse, som är tillämpliga i målet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 juli 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punkt 2).

3 Artikel 8 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Relativa registreringshinder”, och artikel 8.1 b lyder som följer:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

…

b) om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”

4 I artikel 65 i förordningen, som har rubriken ”Överklagande till Europeiska gemenskapernas domstol”, föreskrivs följande:

”1. Beslut av överklagandenämnden får överklagas till Europeiska gemenskapernas domstol.

2. Ett överklagande får grundas på bristande behörighet, åsidosättande av väsentliga formföreskrifter, åsidosättande av fördraget, av denna förordning eller av någon rättsregel som gäller deras tillämpning eller rörande maktmissbruk.

3. Domstolen ska vara behörig att undanröja eller ändra ett överklagat beslut.

…”

5 Artikel 76 i förordningen, med rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, har följande lydelse:

”1. Vid förfarande inför [EUIPO] ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.

2. [EUIPO] behöver inte beakta omständigheter eller bevis som part inte åberopat eller ingivit i rätt tid.”

6 Artikel 188 i tribunalens rättegångsregler har rubriken ”Saken i målet vid tribunalen”. Bestämmelsen har följande lydelse:

”De inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen får inte ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden.”

Bakgrund till tvisten och det omtvistade beslutet

7 Bakgrunden till tvisten, enligt vad som framgår av punkterna 1–21 i den överklagade domen, kan sammanfattas på följande sätt.

8 Den 27 januari 2015 ingav klaganden en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till EUIPO enligt förordning nr 207/2009.

9 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:



10 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 30 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Socker, naturliga sötningsmedel, överdrag och fyllningar, produkter från bin; kaffe, te, kakao och ersättningsprodukter; is, glass, fryst yoghurt och sorbet; salter, smakämnen, krydd- och smaktillsatser; bakverk, konditorivaror, choklad och desserter; bearbetade korn, stärkelse och varor som gjorts av dessa, bakade produkter och jästprodukter; kex.”

11 Registreringsansökan offentliggjordes i *Tidningen om EU-varumärken* nr 2015/022 av den 3 februari 2015.

12 Bolton Cile España, intervenient vid tribunalen, framställde den 29 april 2015 en invändning, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009, mot registrering av det sökta varumärket. Invändningen avsåg samtliga de varor som anges i punkt 10 ovan.

13 Invändningen grundade sig särskilt på det spanska varumärket PRIMA som registrerats den 22 september 1973 under nummer 2578815 och som förnyats den 9 april 2013 för varor i klass 30, motsvarande följande beskrivning: ”Såser och smaksättningsmedel, kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, kex, kakor, fina bakverk, konditorivaror, glassprodukter, honung, sirap, jäst, bakpulver, salt, senap, peppar, vinäger, is.”

14 Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som anges i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

15 Invändningsenheten vid EUIPO avslog invändningen i dess helhet. Bolton Cile España överklagade den 24 oktober 2016 invändningsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009.

16 Genom det omtvistade beslutet upphävde EUIPO:s fjärde överklagandenämnd invändningsenhetens beslut, biföll invändningen, avslog registreringsansökan och förpliktade klaganden att ersätta kostnaderna för förfarandet vid invändningsenheten och överklagandenämnden.

17 Överklagandenämnden angav inledningsvis – såvitt avser det äldre spanska varumärket – att Spanien är det område som ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken och att omsättningskretsen utgörs av den breda allmänheten i det landet. Nämnden angav därefter – med beaktande av att de aktuella varorna var av samma eller liknande slag, av att de motstående kännetecknen liknade varandra i medelhög utsträckning i visuellt hänseende och att de liknade varandra i mer än medelhög utsträckning i fonetiskt hänseende samt av att omsättningskretsens uppmärksamhet i vart fall var medelhög och att det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var medelhög – att det fanns risk för att omsättningskretsen skulle förväxla de aktuella kännetecknen. Som skäl för sin bedömning att det äldre varumärket hade medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga, påpekade överklagandenämnden att varumärket saknade innebörd såvitt gäller de aktuella varorna; nämnden betonade därvid att en spansk konsument uppfattar ordet ”prima” som att det betyder ”kvinnlig kusin” eller ”rabatt”, inte som att det skulle betyda att någonting är utmärkt bra, vilket är den betydelse som ordet ”prima” har i andra språk inom Europeiska unionen.

Förfarandet vid tribunalen och den överklagade domen

18 Genom skrivelse som inkom till tribunalens kansli den 24 augusti 2017, överklagade klaganden det omtvistade beslutet.

19 Till stöd för sitt överklagande åberopade klaganden som enda grund att EUIPO hade åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.

20 I den överklagade domen ogillade tribunalen överklagandet i dess helhet och fastställde överklagandenämndens slutsatser beträffande risken för förväxling. I punkterna 87–90 i den överklagade domen avvisade tribunalen, med stöd av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, klagandens argument att det äldre varumärket hade låg särskiljningsförmåga. Tribunalen angav i denna del att detta var ett argument som åberopats av klaganden för första gången vid tribunalen.

Parternas yrkanden

21 Klaganden har yrkat att domstolen ska

– upphäva den överklagade domen och ogiltigförklara det omtvistade beslutet;

– förplikta EUIPO och Bolton Cile España att ersätta kostnaderna för förfarandet vid överklagandenämnden och vid tribunalen, och

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna vid domstolen.

22 EUIPO och Bolton Cile España har yrkat att domstolen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Prövning av överklagandet

23 Klaganden har som enda grund gjort gällande att tribunalen åsidosatt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 65 i samma förordning.

Upptagande till sakprövning

24 Bolton Cile España har gjort gällande att överklagandet ska avvisas. För det första innehåller överklagandet inte någon kortfattad framställning av grunderna för överklagandet, vilket strider mot artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler. För det andra utgör klagandens huvudargument avseende innebörden av ordet ”prima” och särskiljningsförmågan hos ett varumärke som innehåller detta ord, sakfrågor och inte rättsfrågor.

25 Vad gäller den första avvisningsgrunden, gör domstolen följande bedömning. Överklagandet innehåller en rättslig grund och en kortfattad framställning av denna grund samt de rättsliga argument som åberopas. I överklagandet anges även vilka punkter i den överklagade domen som klaganden anser vara felaktiga. Mot denna bakgrund finner domstolen att de krav som uppställs i artikel 168.1 d i domstolens rättegångsregler är uppfyllda.

26 Domstolen finner vidare att Bolton Cile España inte heller kan vinna framgång med den andra avvisningsgrunden. Klagandens argument – nämligen att tribunalen gjort en felaktig tolkning och tillämpning av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 65 i samma förordning, i det att tribunalen avvisade klagandens argument om det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga med hänvisning till att detta argument anförts för första gången vid tribunalen – utgör nämligen en rättsfråga som kan bli föremål för domstolens prövning i ett mål om överklagande.

Den enda grunden för överklagandet

Parternas argument

27 Klaganden anser i huvudsak att tribunalen åsidosatt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009, i det att tribunalen i punkterna 87–90 i den överklagade domen avvisade klagandens argument om det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga med hänvisning till att detta argument framförts för första gången vid tribunalen.

28 Klaganden har för det första gjort gällande att det är ett notoriskt faktum att ordet ”prima” betyder ”den första”, ”den viktigaste”, ”den bästa” och ”den främsta” och att ordet således är av lovordande karaktär. Det är inte nödvändigt att åberopa notoriska fakta under det administrativa förfarandet, och en part får bestrida riktigheten av notoriska fakta vid tribunalen, även om denna part inte åberopat dessa fakta i förfarandet vid EUIPO.

29 Klaganden har i detta sammanhang åberopat handläggningsregeln i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 som vad gäller ärenden om relativa registreringshinder föreskriver att EUIPO:s prövning ska vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Denna regel utgör enligt klaganden ett undantag från huvudregeln att EUIPO på eget initiativ ska pröva sakförhållandena och den ska, såsom varande en undantagsregel, tolkas restriktivt.

30 Om tribunalen hade beaktat det notoriska faktumet att ordet ”prima” är av lovordande karaktär, så borde den, enligt klaganden, ha kommit fram till att det äldre varumärket har låg ursprunglig särskiljningsförmåga, vilket i sin tur hade lett till en annan slutsats vad gäller risken för förväxling.

31 Eftersom överklagandenämnden på eget initiativ prövade innebörden av ordet ”prima” och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, anser sig klaganden för det andra ha rätt att bestrida nämndens bedömning i denna del vid tribunalen.

32 EUIPO har först gjort gällande att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning då den avvisade klagandens argument. En bokstavstolkning av den andra meningen i artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 skulle visserligen kunna ge vid handen att EUIPO i ett invändningsförfarande inte är behörig att pröva vissa frågor då parterna inte åberopat sakomständigheter, bevisning eller argument till stöd för sina påståenden; en sådan tolkning har emellertid inte godtagits i tribunalens praxis, bland annat i domen av den 1 februari 2005, SPAG/harmoniseringskontoret – Dann och Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punkterna 21, 22 och 32). Det följer nämligen av denna rättspraxis att ett äldre varumärkes ursprungliga särskiljningsförmåga, vid tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, utgör en av de rättsliga omständigheter som tribunalen ska pröva på eget initiativ för att göra en fullständig prövning av risken för förväxling. Frågan huruvida det äldre varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga utgör således en rättsfråga som får åberopas för första gången vid tribunalen.

33 EUIPO har emellertid gjort gällande att tribunalens felaktiga rättstillämpning inte får någon inverkan på den överklagade domens laglighet. Det är nämligen uppenbart att klaganden inte kan vinna framgång med sina argument vid tribunalen.

34 EUIPO har för det första gjort gällande att den bevisning som klaganden åberopade vid tribunalen till stöd för sina argument avseende betydelsen av ordet ”prima” antingen saknar relevans eller ska avvisas såsom otillåten bevisning; det kan därför inte anses finnas stöd för klagandens påstående att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga. EUIPO har för det andra gjort gällande att det implicit framgår av den överklagade domen att den påstått lovordande innebörden av ordet ”prima” på spanska med avseende på de aktuella varorna inte utgör ett notoriskt faktum och således inte omfattas av domstolens prövning i ett mål om överklagande. EUIPO anser för det tredje att även om man antar att det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, så påverkar inte det slutsatserna i den överklagade domen; det kan nämligen föreligga en risk för att omsättningskretsen förväxlar de aktuella varumärkena även om det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga.

35 Bolton Cile España har å sin sida yrkat att överklagandet ska ogillas. Tribunalen ska inte göra någon omprövning av sakomständigheterna mot bakgrund av sådana handlingar som åberopas för första gången vid tribunalen. Tribunalens prövning får därför inte gå utöver den faktiska och rättsliga ramen, såsom denna bestämts av parterna vid överklagandenämnden, vilket framgår av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009. Om man godtog att klagandens argument att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga borde ha blivit föremål för prövning för första gången vid tribunalen, så skulle det innebära en förändring av saken i ärendet vid överklagandenämnden, i strid med vad som föreskrivs i artikel 188 i tribunalens rättegångsregler.

36 Bolton Cile España har för det andra gjort gällande följande. I punkt 92 i den överklagade domen tog tribunalen ställning till innebörden av ordet ”prima” och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. I enlighet med artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 beaktade tribunalen därvid de omständigheter som åberopats av parterna samt de omständigheter som rätten beaktade på eget initiativ, och den kom fram till att det äldre varumärket hade medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga såvitt avser de aktuella varorna. Detta innebär att även om det antas att klaganden får göra gällande att ordet ”prima” har låg särskiljningsförmåga, så kan detta inte påverka tribunalens bedömning. Tribunalen har i denna del lämnat en implicit motivering som enligt Bolton Cile Españas uppfattning är tillräcklig.

Domstolens bedömning

37 Klaganden har gjort gällande att tribunalen, i punkt 90 i den överklagade domen, åsidosatt artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 på så sätt att tribunalen – med hänvisning till att argumentet åberopats för första gången vid tribunalen – avvisade klagandens argument att det äldre varumärket hade låg särskiljningsförmåga.

– Påståendet att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning med avseende på artikel 76.1 i förordning nr 207/2009

38 Artikel 188 i tribunalens rättegångsregler har rubriken ”saken i målet vid tribunalen” och bestämmer omfattningen av tribunalens prövning av EUIPO:s beslut. I denna bestämmelse anges att ”[d]e inlagor som rättegångsdeltagarna ger in i målet vid tribunalen får inte ändra saken i ärendet vid överklagandenämnden”.

39 Det är således utifrån saken i ärendet vid överklagandenämnden som det ska avgöras vilka omständigheter som får bli föremål för tribunalens prövning. Artikel 76 i förordning nr 207/2009 har rubriken ”Prövning av sakförhållandena på eget initiativ”, och i punkt 1 föreskrivs att ”[v]id förfarande inför [EUIPO] ska denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena; dock ska i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”.

40 Klaganden har inte bestritt tribunalens konstaterande att klaganden vid överklagandenämnden inte hade gjort gällande att det äldre varumärket PRIMA skulle anses ha låg ursprunglig särskiljningsförmåga på grund av att ordet ”prima” på spanska är av lovordande karaktär. Klaganden har emellertid gjort gällande att det därvid handlade om en fråga som överklagandenämnden borde ha prövat under alla omständigheter.

41 Det är visserligen riktigt att det framgår av själva ordalydelsen av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009 att EUIPO:s prövning, i ett ärende som handlar om relativa registreringshinder, ska vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat. Detta innebär att överklagandenämnden då den meddelar sitt beslut endast får utgå från de relativa registreringshinder som åberopats av berörd part samt utifrån åberopade omständigheter och bevisning. Icke desto mindre är det så att överklagandenämnden – i likhet med vad som i huvudsak påpekats av generaladvokaten i punkterna 49–51 och 58 i förslaget till avgörande – ska avgöra samtliga frågor som, utifrån vad som åberopats och yrkats av parterna, är nödvändiga för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 207/2009 och beträffande vilka nämnden har samtliga uppgifter för att kunna avgöra ärendet, även om ingen av parterna vid nämnden åberopat någon rättslig omständighet beträffande dessa frågor.

42 Mot bakgrund av denna skyldighet som åligger överklagandenämnden, kan artikel 76 i förordning nr 207/2009 och artikel 188 i tribunalens rättegångsregler inte tolkas på så sätt att de argument som anförs mot överklagandenämndens överväganden i frågor som nämnden måste avgöra inte omfattas av saken i målet vid tribunalen, om dessa argument inte anförts under ärendets handläggning vid överklagandenämnden.

43 I ett invändningsförfarande enligt artikel 8.1 i förordning nr 207/2009 är det emellertid nödvändigt att pröva det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga för att säkerställa en korrekt tillämpning av nämnda förordning. Detta innebär att EUIPO:s olika enheter ska pröva denna rättsfråga, i förekommande fall på eget initiativ. För att denna prövning ska kunna företas erfordras det inte att parterna åberopar sakomständigheter, grunder eller argument till stöd för denna särskiljningsförmåga; det är därmed EUIPO ensam som har att utreda och pröva denna särskiljningsförmåga mot bakgrund av det äldre varumärke som utgör grunden för invändningen. Denna fråga omfattas därmed av saken i ärendet vid överklagandenämnden, i den mening som avses i artikel 188 i tribunalens rättegångsregler.

44 Tribunalen har således, i punkterna 87–90 i den överklagade domen, underlåtit att beakta räckvidden av artikel 76.1 i förordning nr 207/2009.

45 I vart fall ska det konstateras att överklagandenämnden företog en prövning på eget initiativ av frågan om det äldre varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga. I punkt 27 i det omtvistade beslutet fann överklagandenämnden nämligen att det äldre nationella varumärket saknade innebörd såvitt avsåg de aktuella varorna, och att det därför hade medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga; en spansk konsument uppfattar, enligt överklagandenämnden, ordet ”prima” som att det betyder ”kvinnlig kusin” eller ”rabatt” och inte som att det betyder att någonting skulle vara utmärkt bra.

46 Domstolen delar generaladvokatens bedömning i punkt 71 i förslaget till avgörande, nämligen att klaganden vid tribunalen måste kunna bestrida överklagandenämndens slutsatser. Det framgår nämligen av artikel 263 FEUF, jämförd med artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, att en klagande vid unionsdomstolen måste kunna framföra kritik med avseende på varje rätts- eller sakfråga som ett unionsorgan lägger till grund för sina beslut.

47 Mot denna bakgrund finner domstolen att tribunalen, i punkterna 87–90 i den överklagade domen, gjorde en felaktig rättstillämpning på så sätt att tribunalen – med hänvisning till att argumentet åberopats för första gången vid tribunalen – avvisade klagandens argument att det äldre varumärket hade låg särskiljningsförmåga.

– Konsekvenserna av tribunalens felaktiga rättstillämpning

48 I motsats till vad som gjorts gällande av EUIPO och Bolton Cile España, finner domstolen att denna felaktiga rättstillämpning innebär att den överklagade domen ska upphävas.

49 EUIPO har för det första gjort gällande följande. Även om tribunalen inte hade avvisat utan godtagit argumenten om det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga, så skulle detta inte ha påverkat bedömningen i den överklagade domen om risken för förväxling. Det går nämligen enligt EUIPO inte att utesluta risk för förväxling då det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är låg (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:596, punkt 99 och där angiven rättspraxis).

50 Domstolen delar emellertid generaladvokatens bedömning i punkt 80 i förslaget till avgörande: Den omständigheten i sig att det är möjligt att tribunalens slutsatser kommer att fastställas utgör inte tillräckliga skäl för att ogilla överklagandet; det är nämligen möjligt att fastställa den överklagade domen – trots den felaktiga rättstillämpningen (se punkt 47 ovan) – endast om det visas att detta fel inte har påverkat utgången i målet.

51 Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22; dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 34, och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret, C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 33) och ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga ingår bland dessa relevanta faktorer (se, för ett liknande resonemang, dom av den 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, ej publicerad, EU:C:2017:596, punkt 98 och där angiven rättspraxis).

52 Det kan således inte anses vara uteslutet att tribunalen hade kommit till en annan slutsats än den i den överklagade domen, om tribunalen inte hade avvisat klagandens argument om det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga. I så fall hade tribunalen kunnat godta dessa argument och därmed komma fram till att det inte förelåg någon risk för förväxling.

53 När det äldre varumärket och det sökta varumärket sammanfaller vad gäller en i förhållande till de aktuella varorna svagt särskiljande beståndsdel, ger helhetsbedömningen av risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, inte ofta vid handen att risk för förväxling anses föreligga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 55).

54 Slutsatsen att tribunalen gjorde en felaktig rättstillämpning vid prövningen av om det fanns en risk för att det sökta varumärket skulle kunna förväxlas med det äldre varumärket, strider inte heller – såsom påpekats av generaladvokaten i punkterna 82 och 83 i förslaget till avgörande – mot den processekonomiska princip som ger vid handen att om domskälen i en dom från tribunalen strider mot unionsrätten, men domslutet framstår som riktigt enligt andra rättsliga grunder, så ska överklagandet ogillas (dom av den 24 januari 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punkt 33 och där angiven rättspraxis).

55 Såsom framgår av punkt 51 ovan ska man vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, inklusive det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Det framgår i detta avseende av domstolens praxis att det – på grund av samspelet mellan de relevanta faktorerna – inte är möjligt att i förväg och oavsett omständigheter utesluta förväxlingsrisk (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punkt 55).

56 Domstolen finner för det andra att Bolton Cile España inte kan vinna framgång med sitt argument i den del där Bolton Cile España gjorde gällande att även om tribunalen inte avvisat klagandens argument om det äldre varumärkets påstått låga särskiljningsförmåga, så hade detta inte påverkat tribunalens bedömning, eftersom tribunalen i vart fall, i punkt 92 i den överklagade domen, fann att det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga var medelhög såvitt avsåg de aktuella varorna.

57 Domstolen finner i denna del att det är utrett att tribunalen, i punkt 91 i den överklagade domen, konstaterade att ”klaganden vid invändningsenheten gjorde gällande att ordet *prima* på spanska betyder ’rabatt’ eller ’kvinnlig kusin’ och att det var dessa betydelser som överklagandenämnden lade till grund för sin bedömning i punkt 22 i det omtvistade beslutet”.

58 Tribunalen drog därav, i punkt 92 i den överklagade domen, slutsatsen att tribunalen ”delar överklagandenämndens bedömning att det äldre varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga är att anse som medelhög då nämnda varumärke inte har någon innebörd såvitt avser de aktuella varorna”.

59 Domstolen delar emellertid generaladvokatens bedömning i punkterna 92 och 93 i förslaget till avgörande: även om det antas att tribunalen, i punkterna 91 och 92 i den överklagade domen, för fullständighetens skull prövade och ogillade de argument som framställts av klaganden, så ska domstolen ex officio fastställa att tribunalens motivering i denna del är bristfällig eftersom en bristfällig motivering utgör en grund avseende tvingande rätt (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 december 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg m.fl., C-677/15 P, EU:C:2017:998, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

60 Tribunalen underlät nämligen att i den överklagade domen exakt ange varför den inte kunde godta dessa argument. Tribunalen återgav endast de argument som klaganden hade framfört vid invändningsenheten utan att ange varför dessa argument skulle ges företräde framför de argument som åberopats vid tribunalen. Vidare gjorde klaganden vid tribunalen inte gällande att de betydelser av ordet ”prima” på spanska som klaganden hade gjort gällande vid invändningsenheten (nämligen ”rabatt” eller ”kvinnlig kusin”) var felaktiga. Klaganden gjorde endast gällande att detta ord även (vid sidan av dessa betydelser) kunde ha andra betydelser samt vara av lovordande karaktär.

61 Det är visserligen riktigt – såsom gjorts gällande av Bolton Cile España – att tribunalens motivering kan vara underförstådd, dock under förutsättning att motiveringen ger berörda personer möjlighet att få reda på varför tribunalen inte ansåg att det fanns fog för deras argument och under förutsättning att domstolen kan få tillräckligt underlag för att utföra sin prövning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 28 februari 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, ej publicerad, EU:C:2019:157, punkt 55). Detta är emellertid inte fallet i förevarande mål, såsom framgår av punkt 60 ovan.

62 Även om det antas att tribunalen för fullständighetens skull, i punkt 92 i den överklagade domen, avslog klagandens argument avseende det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga, så ska den överklagade domen således upphävas på grund av att den är bristfälligt motiverad.

63 Mot denna bakgrund ska den överklagade domen upphävas på grund av tribunalens felaktiga rättstillämpning (se punkt 47 ovan).

Prövning av talan vid tribunalen

64 Enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol kan domstolen, om den upphäver tribunalens avgörande, antingen själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande.

65 Såsom även angetts av generaladvokaten i punkt 98 i förslaget till avgörande, finner domstolen att målet inte är färdigt för avgörande. Tribunalen har nämligen inte – eller i vart fall inte i tillräcklig utsträckning – prövat klagandens argument (som redovisats i punkterna 83–85 i den överklagade domen) angående det äldre varumärkets låga särskiljningsförmåga.

66 Målet ska följaktligen återförvisas till tribunalen för fortsatt handläggning. Frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1) **Den dom som meddelades av Europeiska unionens tribunal den 12 september 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ej publicerad, EU:T:2018:530), upphävs.**

2) **Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.**

3) **Frågan om rättegångskostnader anstår.**

Underskrifter