ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

23 januari 2014*

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk WESTERN GOLD — Oppositie door houder van nationale, internationale en gemeenschapswoordmerken WeserGold, Wesergold en WESERGOLD”

In zaak C-558/12 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 4 december 2012,

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Pohlmann als gemachtigde,

rekwirant,

andere partijen in de procedure:

riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG, voorheen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, gevestigd te Rinteln (Duitsland), vertegenwoordigd door T. Melchert, Rechtsanwalt,

verzoekster in eerste aanleg,

Lidl Stiftung & Co. KG, gevestigd te Neckarsulm (Duitsland), vertegenwoordigd door M. Wolter en A. K. Marx, Rechtsanwälte,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: A. Borg Barthet (rapporteur), kamerpresident, E. Levits en M. Berger, rechters,

advocaat-generaal: E. Sharpston,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Duits.

Arrest

1 De hogere voorziening van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) strekt tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 21 september 2012, Wesergold Getränkeindustrie/BHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10; hierna: „bestreden arrest"), houdende vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 24 maart 2010 (zaak R 770/2009-1) inzake een oppositieprocedure tussen Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG en Lidl Stiftung & Co. KG (hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden", bepaalt in lid 1 ervan:

„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk."

Voorgeschiedenis van het geding

3 Op 23 augustus 2006 heeft Lidl Stiftung & Co. KG (hierna: „Lidl Stiftung") bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), inmiddels vervangen door verordening nr. 207/2009.

4 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken „WESTERN GOLD".

5 De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en zijn omschreven als volgt: „Spiritualiën, met name whisky".

6 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 3/2007 van 22 januari 2007 gepubliceerd.

7 Op 14 maart 2007 heeft Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG (hierna: „Wesergold Getränkeindustrie"), waarvan de rechten en verplichtingen inmiddels zijn overgegaan op riha WeserGold Getränke GmbH & Co. KG (hierna: „riha WeserGold Getränke") op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94, dat in artikel 41 van verordening nr. 207/2009 is overgenomen, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk voor de in punt 5 van het onderhavige arrest bedoelde waren.

8 Deze oppositie was gebaseerd op verschillende oudere merken.

9 Het eerste aangevoerde oudere merk was het op 3 januari 2003 aangevraagde en op 2 maart 2005 onder nummer 2994739 ingeschreven gemeenschapswoordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, compote; melkproducten, te weten yoghurtdranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;

— klasse 31: „Verse vruchten”, en

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

10 Het tweede aangevoerde oudere merk was het op 26 november 2002 aangevraagde en op 27 februari 2003 onder nummer 30257995 ingeschreven Duitse woordmerk WeserGold voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die voor elk van deze klassen zijn omschreven als volgt:

— klasse 29: „Geconserveerde, gedroogde en gekookte vruchten en groenten; geleien, jams, puree; melkproducten, te weten yoghurtdranken, voornamelijk bestaande uit yoghurt alsmede vruchtensappen of groentesappen”;

— klasse 31: „Verse vruchten”, en

— klasse 32: „Minerale en gazeuse wateren; andere alcoholvrije dranken, te weten limonades, priklimonades en coladranken; vruchtensappen, vruchtendranken, groentesappen en groentedranken; siropen en andere preparaten voor de bereiding van dranken”.

11 Het derde aangevoerde oudere merk was het op 13 maart 2003 aangevraagde internationale woordmerk nr. 801149 Wesergold met werking in Tsjechië, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de landen van de Benelux, voor waren van de klassen 29, 31 en 32, die zijn omschreven als in punt 10 van het onderhavige arrest.

12 Het vierde aangevoerde oudere merk was het op 12 juni 1970 aangevraagde, op 16 februari 1973 onder nummer 902472 ingeschreven en op 13 juni 2000 vernieuwde Duitse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Ciders, limonades, minerale wateren, groentesappen als dranken, vruchtensappen”.

13 Het vijfde aangevoerde oudere merk was het op 26 juni 1996 aangevraagde en op 11 mei 1999 onder nummer 161413 ingeschreven Poolse woordmerk WESERGOLD voor waren van klasse 32, die zijn omschreven als volgt: „Minerale en bronwateren; tafelwateren, alcoholvrije dranken; vruchtensappen, vruchtennectars, vruchtensiropen, groentesappen, groentenectars, frisdranken, dranken op basis van vruchtensappen, limonades, koolzuurhoudende dranken, minerale dranken, ijsthee, gearomatiseerde minerale wateren, minerale wateren met toegevoegde vruchtensappen – alle voornoemde dranken tevens als dieetpreparaten voor niet-medische doeleinden”.

14 De door Wesergold Getränkeindustrie ingestelde oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dat in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 is overgenomen.

15 Op 11 juni 2009 heeft de oppositieafdeling van het BHIM (hierna: „oppositieafdeling”) deze oppositie toegewezen en de betrokken gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen. Om redenen van proceseconomie heeft zij haar onderzoek van de oppositie beperkt tot het oudere gemeenschapswoordmerk waarvoor geen bewijs van normaal gebruik was vereist.

16 Op 13 juli 2009 heeft Lidl Stiftung krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

17 Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep") dit beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek in de Europese Unie. De door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 33, te weten „spiritualiën, met name whisky", zijn niet soortgelijk aan de door de oudere merken aangeduide waren van de klassen 29 en 31. De door dat merk aangeduide waren van klasse 33 en de door de oudere merken aangeduide waren van klasse 32 zijn in geringe mate soortgelijk. De conflicterende tekens stemmen in gemiddelde mate visueel en fonetisch overeen, maar verschillen begripsmatig. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de oudere merken heeft de kamer van beroep in wezen geoordeeld dat dit iets kleiner dan gemiddeld was door de aanwezigheid van de term „gold", die een zwak onderscheidend vermogen heeft. Ten slotte heeft zij erop gewezen dat na afweging van alle omstandigheden van het concrete geval bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de conclusie luidde dat geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens bestond.

Procesverloop bij het Gerecht en bestreden arrest

18 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 21 juni 2010, heeft Wesergold Getränkeindustrie beroep ingesteld strekkend tot vernietiging van de litigieuze beslissing.

19 Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij vier middelen aangevoerd: schending van respectievelijk de artikelen 8, lid 1, sub b, 64, 75, tweede zin en, subsidiair, 75, eerste zin, van verordening nr. 207/2009.

20 Het Gerecht heeft slechts het eerste middel onderzocht.

21 In de punten 24 en 25 van het bestreden arrest heeft het Gerecht in wezen geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit de gemiddelde consument van de Unie.

22 Wat de vergelijking van de betrokken waren betreft, heeft het Gerecht in punt 41 van het bestreden arrest geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide gedistilleerde dranken en de door de oudere merken aangeduide alcoholvrije dranken slechts in geringe mate soortgelijk waren.

23 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens betreft, heeft het Gerecht geoordeeld, in de punten 47 respectievelijk 50 van het bestreden arrest, dat deze tekens in gemiddelde mate visueel en fonetisch overeenstemden, en in punt 56 van dit arrest, dat deze tekens begripsmatig verschilden.

24 In punt 58 van dit arrest heeft het Gerecht daaruit geconcludeerd dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming.

25 Het Gerecht heeft ook een onderzoek verricht naar de door Wesergold Getränkeindustrie betwiste beoordeling van het onderscheidend vermogen van de oudere merken door de kamer van beroep.

26 Wat het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken betreft, heeft het Gerecht in de punten 65 tot en met 68 van het bestreden arrest de door Wesergold Getränkeindustrie bij de oppositieafdeling ingediende opmerkingen, en de door deze onderneming bij de kamer van beroep ingediende opmerkingen onderzocht. In punt 70 van dit arrest heeft het Gerecht vastgesteld dat Wesergold Getränkeindustrie in haar verweer voor de kamer van beroep niet uitdrukkelijk argumenten met betrekking tot het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had aangevoerd en zich ertoe had beperkt te verwijzen naar

haar bij de oppositieafdeling ingediende stukken, die echter een met bewijzen gestaafde verklaring bevatten dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken was toegenomen als gevolg van het gebruik ervan.

27 In de punten 71 en 72 van het bestreden arrest heeft het Gerecht op grond van artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in wezen geoordeeld dat de kamer van beroep, wanneer bij haar beroep was ingesteld, de oppositie opnieuw volledig ten gronde diende te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk, en dat zij bijgevolg alle door Wesergold Getränkeindustrie aan de oppositieafdeling voorgelegde argumenten moest onderzoeken. Aangezien Wesergold Getränkeindustrie het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had aangevoerd in de procedure voor de oppositieafdeling, kon de kamer van beroep volgens het Gerecht dus niet oordelen dat deze onderneming zich niet op het toegenomen onderscheidend vermogen van de oudere merken als gevolg van het gebruik ervan had beroepen.

28 In punt 73 van het bestreden arrest heeft het Gerecht dus besloten dat de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist had toegepast.

29 In de punten 82 en 83 van dat arrest heeft het Gerecht in wezen geoordeeld dat de kamer van beroep door geen onderzoek te verrichten naar de gegrondheid van de argumenten en de bewijzen waarop Wesergold Getränkeindustrie zich beriep wat het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken betrof, een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van een gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met de oudere merken niet heeft onderzocht en bijgevolg wezenlijke vormvoorschriften heeft geschonden, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

30 Bijgevolg heeft het Gerecht het eerste middel van Wesergold Getränkeindustrie gegrond verklaard en de litigieuze beslissing vernietigd, zonder dat het haar andere middelen behoefde te onderzoeken.

Conclusies van partijen voor het Hof

31 Met zijn hogere voorziening verzoekt het BHIM het Hof:

— het bestreden arrest te vernietigen; en

— riha WeserGold Getränke te verwijzen in de kosten betreffende de procedure in eerste aanleg en in hogere voorziening.

32 riha WeserGold Getränke concludeert tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van het BHIM in de kosten.

33 Lidl Stiftung verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen en riha WeserGold Getränke te verwijzen in de kosten betreffende de procedure in eerste aanleg en in hogere voorziening.

Hogere voorziening

34 Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het BHIM drie middelen aan: schending van, ten eerste, artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, ten tweede, artikel 76, lid 1, van deze verordening juncto artikel 64, lid 1, ervan en, ten derde, de vaste rechtspraak volgens welke een onjuiste opvatting niet mag leiden tot de vernietiging van een beslissing wanneer deze kennelijk geen invloed op de beslissing heeft.

Argumenten van partijen

35 Met zijn eerste middel verwijt het BHIM, ondersteund door Lidl Stiftung, het Gerecht dat het artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 onjuist heeft uitgelegd, voor zover het heeft geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, terwijl het had vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden. De overeenstemming van de tekens is echter een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b. Volgens het BHIM is het indien de conflicterende tekens globaal verschillen dus niet nodig om een onderzoek te verrichten naar het potentiële toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het intensieve gebruik van het merk waarop de oppositie is gebaseerd. Onder verwijzing naar met name het arrest van 12 oktober 2004, Vedial/BHIM (C-106/03 P, Jurispr. blz. I-9573, punt 51) stelt het BHIM dat een dergelijke uitlegging overigens in overeenstemming is met vaste rechtspraak.

36 Op basis van de beschikking van 14 maart 2011, Ravensburger/BHIM (C-370/10 P, punt 50) voegt Lidl Stiftung daaraan toe dat bij het onderzoek van het verwarringsgevaar elk criterium eerst op zich moet worden onderzocht, onafhankelijk van de vraag of en in welke mate is voldaan aan de andere voorwaarden, en dat het toegenomen onderscheidend vermogen van het oudere werk het ontbreken van overeenstemming van de conflicterende merken niet kan compenseren.

37 Het BHIM en Lidl Stiftung menen bijgevolg dat het Gerecht de litigieuze beslissing ten onrechte heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, aangezien niet was voldaan aan een conditio sine qua non voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

38 Riha WeserGold Getränke meent dat het eerste middel van de hogere voorziening ongegrond is, aangezien het oordeel van het Gerecht dat de betrokken merken niet overeenstemden een tussentijdse conclusie was, die nog moest worden afgewogen tegen de kwestie van het onderscheidend vermogen van de oudere merken. Volgens haar mag de begripsmatige overeenstemming van de merken niet onafhankelijk van de kwestie van het onderscheidend vermogen ervan worden beoordeeld. De opvatting van het publiek van een merk verschilt immers naargelang bepaalde elementen van het merk meer aanwezig zijn in de geest van het publiek wegens het begrip waarnaar zij verwijzen of wegens de bekendheid die zij als merk hebben verworven.

39 Riha WeserGold Getränke stelt bovendien dat er geen vaste rechtspraak bestaat die de door het BHIM verdedigde stelling kan ondersteunen.

Beoordeling door het Hof

40 Met zijn eerste middel verwijt het BHIM het Gerecht in wezen dat het de litigieuze beslissing heeft vernietigd op grond dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken niet had onderzocht, terwijl het vooraf had vastgesteld dat de conflicterende merken verschilden.

41 Uit vaste rechtspraak blijkt dat voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 het bestaan van verwarringsgevaar tegelijkertijd vereist dat het aangevraagde merk en het oudere merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Volgens vaste rechtspraak zijn dit cumulatieve voorwaarden (arrest Vedial/BHIM, reeds aangehaald, punt 51, en arrest van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C-234/06 P, Jurispr. blz. I-7333, punt 48).

42 Anders dan riha WeserGold Getränke stelt, gaat het hierbij om vaste rechtspraak van het Hof. Het Hof heeft er immers herhaaldelijk aan herinnerd dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde merk niet overeenstemmen, de omstandigheid dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft, of dat de betrokken waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn, geen voldoende grond is om te kunnen vaststellen dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat (zie in die zin arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM, C-254/09 P, Jurispr. blz. I-7989, punt 53 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

43 Bovendien heeft het Hof in de beschikking van 4 maart 2010, Kaul/BHIM (C-193/09 P) het middel kennelijk ongegrond verklaard waarmee werd aangevoerd dat het Gerecht blijk zou hebben gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat een oppositie op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 in bepaalde gevallen kon worden afgewezen op grond van louter een onderzoek van de overeenstemming van de betrokken merken en dus met name zonder onderzoek van het eventueel grote onderscheidend vermogen van het oudere merk. Het Hof heeft in punt 45 van die beschikking in wezen geoordeeld dat het Gerecht geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de kamer van beroep van het BHIM, aangezien zij tot het besluit was gekomen dat de betrokken merken door het relevante publiek helemaal niet konden worden geacht overeen te stemmen, daaruit op goede gronden kon afleiden dat verwarringsgevaar was uitgesloten, zonder dat vooraf met name het eventueel grote onderscheidend vermogen van het oudere merk moest worden onderzocht in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar.

44 De overeenstemming van de betrokken merken is bijgevolg een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Bij gebreke van overeenstemming van de conflicterende merken kan dit artikel 8 dus niet worden toegepast.

45 Het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van een merk is dus een element dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen of de waren en diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te scheppen (zie in die zin arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24).

46 In casu is de door het Gerecht gevolgde redenering echter gebaseerd op een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

47 Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

48 Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar

immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.

49 In deze omstandigheden stelt het BHIM terecht dat in het bestreden arrest blijk is gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.

50 Uit een en ander volgt dat, zonder dat de twee andere middelen in hogere voorziening behoeven te worden onderzocht, het bestreden arrest moet worden vernietigd voor zover het Gerecht daarbij heeft geoordeeld dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken had moeten onderzoeken, en de litigieuze beslissing op deze grond heeft vernietigd, terwijl het voordien reeds had vastgesteld dat de conflicterende merken niet overeenstemden.

Verzoek tot vervanging van de motivering

Argumenten van partijen

51 Zonder uitdrukkelijk te verzoeken om de motivering van het bestreden arrest te vervangen, en terwijl zij benadrukt dat dit arrest voor haar geen bezwarende gevolgen heeft, betwist riha WeserGold Getränke bepaalde aspecten van dit arrest.

52 Ten eerste verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht ter zake van de soortgelijkheid van de waren, dat het in punt 35 van het bestreden arrest aanvullende bewijzen heeft afgewezen die zij voor het Gerecht had overgelegd om te bewijzen dat talrijke producenten van gedistilleerde dranken alcoholvrije dranken produceren en dat talrijke sapproducenten alcoholhoudende dranken produceren. Het Gerecht is tevens voorbijgegaan aan het feit dat gemengde dranken volgens artikel 2 van verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 1576/89 van de Raad (PB L 39, blz. 16) als gedistilleerde dranken worden beschouwd, zodat deze dranken hadden moeten worden vergeleken met de alcoholvrije dranken waarop de oudere merken betrekking hebben.

53 Ten tweede verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht ter zake van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken een onvoldoende motivering van de conclusie dat de begripsmatige verschillen tussen deze merken de fonetische en visuele overeenstemming ervan neutraliseerden.

54 Ten derde verwijt riha WeserGold Getränke het Gerecht in wezen dat het slechts een van de oudere merken heeft onderzocht en de andere merken die zij ter ondersteuning van haar oppositie had aangevoerd niet heeft beoordeeld.

Beoordeling door het Hof

55 In herinnering zij gebracht dat volgens vaste rechtspraak van het Hof voor de ontvankelijkheid van een verzoek tot vervanging van de motivering is vereist dat een procesbelang bestaat, hetgeen onderstelt dat de uitslag in het voordeel kan zijn van de partij die dit verzoek heeft ingediend. Dit kan het geval zijn wanneer het verzoek tot vervanging van de motivering een verweer vormt tegen een door een rekwirant aangevoerd middel (arrest van 11 juli 2013, Ziegler/Commissie, C-439/11 P, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

56 Het eerste verzoek, betreffende de rechtsoverwegingen inzake de soortgelijkheid van de waren waarop de conflicterende merken betrekking hebben, vormt geen verweer tegen het door het BHIM aangevoerde middel, aangezien dit middel betrekking heeft op de beoordeling van het Gerecht inzake de verplichting van de kamer van beroep om het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken te onderzoeken. Een dergelijk verzoek zou bijgevolg de vernietiging van het bestreden arrest niet opnieuw ter discussie kunnen stellen. Bijgevolg heeft riha WeserGold Getränke geen belang bij de indiening van dit verzoek, dat dus niet-ontvankelijk is.

57 Het tweede verzoek, betreffende de motieven inzake de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken, vormt evenmin een verweer tegen het door het BHIM aangevoerde middel, aangezien dit middel strekt tot betwisting van de beoordeling van het Gerecht inzake de verplichting van de kamer van beroep om het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken te onderzoeken. Een dergelijk verzoek zou bijgevolg evenmin de vernietiging van het bestreden arrest ter discussie kunnen stellen. Bijgevolg heeft riha WeserGold Getränke geen belang bij de indiening van dit verzoek, dat dus niet-ontvankelijk is.

58 Het derde verzoek, gesteld al dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door slechts een van de oudere merken te onderzoeken, dat riha WeserGold Getränke overigens niet vermeldt, kan de vernietiging van het bestreden arrest niet neutraliseren, aangezien de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht blijk heeft gegeven hoe dan ook betrekking zou hebben op het oudere merk, dat het Gerecht volgens riha WeserGold Getränke heeft beoordeeld. Een dergelijk verzoek tot vervanging van de motivering kan bijgevolg noch een verweer tegen de door het BHIM aangevoerde middelen vormen, noch een voordeel verschaffen waarop een procesbelang kan worden gebaseerd. Dit verzoek is bijgevolg niet-ontvankelijk.

59 Bijgevolg dient het door riha WeserGold Getränke ingediende verzoek tot vervanging van de motivering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Verwijzing van de zaak naar het Gerecht

60 Volgens artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht in geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening. Wanneer de zaak in staat van wijzen is, kan het deze dan zelf afdoen, of haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

61 Aangezien het Gerecht slechts het eerste van de vier door riha WeserGold Getränke ter ondersteuning van haar beroep aangevoerde middelen heeft onderzocht, is het Hof van oordeel dat de onderhavige zaak niet in staat van wijzen is. Bijgevolg dient de zaak voor afdoening te worden verwezen naar het Gerecht.

Kosten

62 Daar de zaak naar het Gerecht moet worden verwezen, dient de beslissing omtrent de kosten van de onderhavige hogere voorziening te worden aangehouden.

Het Hof (Zesde kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 21 september 2012, Wesergold Getränkeindustrie/BHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD) (T-278/10), wordt vernietigd.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen