ARREST VAN HET HOF (Zevende kamer)

18 juni 2020*

„Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Aanvraag voor Uniebeeldmerk PRIMART Marek Łukasiewicz – Ouder nationaal merk PRIMA – Artikel 8, lid 1, onder b) – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 76, lid 1 – Omvang van de toetsing door het Gerecht van de Europese Unie”

In zaak C-702/18 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 9 november 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz, gevestigd te Wołomin (Polen), vertegenwoordigd door J. Skołuda, radca prawny,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Bolton Cile España SA, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door F. Celluprica, F. Fischetti en F. De Bono, avvocati,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst

HET HOF (Zevende kamer),

samengesteld als volgt: P. G. Xuereb, kamerpresident, T. von Danwitz en A. Kumin (rapporteur), rechters,

advocaat-generaal: M. Bobek,

griffier: A. Calot Escobar,

gezien de stukken,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 28 november 2019,

* Procestaal: Engels.

het navolgende

Arrest

1 Met haar hogere voorziening verzoekt Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 september 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:530; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 22 juni 2017 (zaak R 1933/2016-4) inzake een oppositieprocedure tussen Bolton Cile España SA en Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart” Marek Łukasiewicz (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft verworpen.

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1) is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (PB 2015, L 341, blz. 21), die op 23 maart 2016 in werking is getreden. Verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, is met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1). Gelet op de datum waarop de betrokken merkaanvraag is ingediend – namelijk 27 januari 2015, welke datum beslissend is ter vaststelling van het toepasselijke materiële recht – gelden voor de feiten van de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009, in de oorspronkelijke versie ervan (zie in die zin arrest van 4 juli 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punt 2).

3 Artikel 8 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, bepaalt in lid 1, onder b) ervan:

„1. 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.”

4 Artikel 65 van die verordening, met als opschrift „Beroep bij het Hof van Justitie”, luidt:

„1. Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [van de Europese Unie].

2. Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.

3. Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.

[...]”

5 Artikel 76 van die verordening, met als opschrift „Ambtshalve onderzoek van de feiten", luidt als volgt:

„1. Tijdens de procedure onderzoekt het [EUIPO] ambtshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het [EUIPO] hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd."

6 Artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, met als opschrift „Voorwerp van [het] geschil voor het Gerecht", bepaalt:

„De memories van de partijen die in het kader van de procedure voor het Gerecht worden neergelegd, kunnen geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep."

Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing

7 De voorgeschiedenis van het geding, zoals deze naar voren komt uit de punten 1 tot en met 21 van het bestreden arrest, kan als volgt worden samengevat.

8 Op 27 januari 2015 heeft rekwirante bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.

9 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:



10 De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 30 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. Zij zijn omschreven als volgt: „Suiker, natuurlijke zoetstoffen, zoete omhulsels en vullingen, bijenproducten; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; ijs, roomijs, yoghurtijs en waterijs; zouten, kruiderijen, aromaten en kruiden [specerijen]; gebakken waren, suikergoed, chocolade en nagerechten; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; crackers".

11 De merkaanvraag is gepubliceerd in het *Uniemerkenblad* nr. 2015/022 van 3 februari 2015.

12 Op 29 april 2015 heeft Bolton Cile España, interveniënte in eerste aanleg, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in punt 10 bedoelde waren.

13 De oppositie was in het bijzonder gebaseerd op het Spaanse merk PRIMA, dat op 22 september 1973 werd ingeschreven onder nummer 2578815 en op 9 april 2013 werd vernieuwd, ter aanduiding van waren van klasse 30 die als volgt zijn omschreven: „Sauzen en kruiden [specerijen]; koffie; thee; cacao; suiker; rijst; tapioca; sago, koffiesurrogaten; meel en producten gemaakt van granen; brood; koekjes; taarten; taartdeeg en suikergoed; consumptie-ijs; honing; melassestroop; gist, bakpoeder, zout; mosterd; peper; azijn; koelijs".

14 Ter staving van de oppositie werd de grond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.

15 Aangezien de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie in haar geheel had afgewezen, heeft Bolton Cile España op 24 oktober 2016 krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

16 Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, de oppositie toegewezen, de merkaanvraag afgewezen en rekwirante verwezen in de kosten van de oppositie- en beroepsprocedure.

17 Na met betrekking tot het oudere Spaanse merk te hebben opgemerkt dat Spanje voor de beoordeling van het verwarringsgevaar het relevante grondgebied vormde en dat het grote publiek in die lidstaat het relevante publiek uitmaakte, oordeelde de kamer van beroep dat, gelet op de gelijkheid en de soortgelijkheid van de betrokken waren, de gemiddelde visuele overeenstemming en de bovengemiddelde fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens, alsook op het hoogstens gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek en het gemiddelde intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk, er sprake was van verwarringsgevaar bij het relevante publiek. Voor de vaststelling dat het oudere merk een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen had, heeft de kamer van beroep met name erop gewezen dat dit merk geen betekenis had voor de betrokken waren, waarbij zij beklemtoonde dat de Spaanse consument het woord „prima" zal begrijpen als „nicht" of „bonus", en niet als een woord dat erop wijst dat iets excellent is, zoals in andere talen van de Europese Unie het geval is.

Procedure voor het Gerecht en bestreden arrest

18 Bij op 24 augustus 2017 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.

19 Ter ondersteuning van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd, namelijk schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

20 Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht het beroep in zijn geheel verworpen en het oordeel van de kamer van beroep inzake het bestaan van verwarringsgevaar bevestigd. In het bijzonder heeft het Gerecht in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest geoordeeld dat de argumenten van rekwirante betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk op grond van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 niet-ontvankelijk moesten worden verklaard, aangezien deze voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd.

Conclusies van partijen

21 Rekwirante verzoekt het Hof:

– het bestreden arrest en de litigieuze beslissing te vernietigen;

– het EUIPO en Bolton Cile España te verwijzen in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep en het Gerecht, en

– het EUIPO te verwijzen in de kosten van de procedure voor het Hof.

22 Het EUIPO en Bolton Cile España verzoeken het Hof:

– de hogere voorziening af te wijzen en

– rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

23 Tot staving van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, ontleend aan schending van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 65 van deze verordening.

Ontvankelijkheid

24 Bolton Cile España is van mening dat de hogere voorziening niet-ontvankelijk is. Ten eerste bevat de hogere voorziening, in strijd met artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, geen summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen. Ten tweede roepen de hoofdargumenten van rekwirante met betrekking tot de betekenis van het woord „prima" en het onderscheidend vermogen van een merk met een dergelijk woord feitelijke vragen en geen rechtsvragen op.

25 Wat de eerste exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, zij erop gewezen dat de hogere voorziening een middel, de summiere uiteenzetting van dit middel en de aangevoerde argumenten rechtens bevat en de punten van het bestreden arrest vermeldt die blijk zouden geven van een onjuiste opvatting, zodat aan de vereisten van artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof is voldaan.

26 De tweede exceptie van niet-ontvankelijkheid moet eveneens worden afgewezen. De argumenten van rekwirante betreffende de onjuiste uitlegging en toepassing van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 65 van deze verordening, voor zover het Gerecht haar argumenten met betrekking tot het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk heeft verklaard op grond dat zij deze voor het eerst voor deze rechter heeft aangevoerd, vormen een rechtsvraag die in het kader van een hogere voorziening kan worden onderzocht.

Enig middel

Argumenten van partijen

27 Rekwirante is in essentie van mening dat het Gerecht artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest haar argumenten betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat zij deze voor het eerst voor die rechter had aangevoerd.

28 In de eerste plaats stelt rekwirante dat de betekenis van het woord „prima” – die overeenstemt met „eerste”, „belangrijkste”, „beste” of „voornaamste” en dus een lovende connotatie heeft – een algemeen bekend feit is. In de administratieve fase van de procedure hoeven algemeen bekende feiten echter niet te worden aangevoerd; een partij kan de juistheid van algemeen bekende feiten voor het Gerecht betwisten, zelfs als zij deze niet in de procedure voor het EUIPO heeft aangevoerd.

29 In dit verband betoogt rekwirante dat de in artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 neergelegde procedureregel, die, wat de relatieve weigeringsgronden betreft, het door het EUIPO te verrichten onderzoek beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, een uitzondering vormt op de algemene regel dat het EUIPO ambtshalve de feiten onderzoekt, en dus als zodanig restrictief moet worden uitgelegd.

30 Zij stelt dat, indien het Gerecht rekening had gehouden met het algemeen bekende feit dat het woord „prima” een lovende betekenis heeft, het had moeten vaststellen dat het oudere merk een gering intrinsiek onderscheidend vermogen heeft en het Gerecht dus tot een andere conclusie zou zijn gekomen wat het bestaan van verwarringsgevaar betreft.

31 In de tweede plaats stelt rekwirante dat, aangezien de kamer van beroep de betekenis van het woord „prima” en het onderscheidend vermogen van het oudere merk ambtshalve heeft onderzocht, zij gerechtigd is deze beoordeling voor het Gerecht aan te vechten.

32 Het EUIPO stelt in de eerste plaats in wezen dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het argument van rekwirante niet-ontvankelijk te verklaren. Hoewel een letterlijke uitlegging van artikel 76, lid 1, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 het standpunt kan ondersteunen dat het EUIPO in een oppositieprocedure niet bevoegd is om bepaalde kwesties te onderzoeken wanneer partijen geen feiten, bewijsmiddelen en argumenten tot staving van hun beweringen hebben aangevoerd, is een dergelijke uitlegging verworpen in de rechtspraak van het Gerecht, zoals deze met name voortvloeit uit het arrest van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, punten 21, 22 en 32). Uit deze rechtspraak volgt immers dat in het kader van de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 de mate van intrinsiek onderscheidend vermogen van een ouder merk een van de juridische voorwaarden is die ambtshalve door het Gerecht moeten worden onderzocht met het oog op een beoordeling van het verwarringsgevaar in zijn volle omvang. De vraag inzake het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk is dus een rechtsvraag die voor het eerst voor het Gerecht kan worden opgeworpen.

33 Het EUIPO stelt echter in de tweede plaats dat de onjuiste rechtsopvatting waarvan het Gerecht aldus blijk heeft gegeven, niet van invloed is op de rechtmatigheid van het bestreden arrest, aangezien het door rekwirante voor het Gerecht aangevoerde argument kennelijk ongegrond was.

34 Ten eerste zijn de door rekwirante voor het Gerecht aangevoerde bewijzen tot staving van haar argumenten inzake de betekenis van het woord „prima” immers ofwel irrelevant ofwel niet-ontvankelijk, zodat haar bewering inzake het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet onderbouwd is. Ten tweede volgt uit het bestreden arrest impliciet dat de beweerde lovende betekenis van het woord „prima” in het Spaans ten aanzien van de betreffende waren geen algemeen bekend feit is en die betekenis dus niet door het Hof in hogere voorziening kan worden getoetst. Ten derde, zelfs indien zou worden aangenomen dat het oudere merk slechts een gering onderscheidend vermogen heeft, heeft deze omstandigheid geen invloed op de conclusie in het bestreden arrest, aangezien er ook sprake kan zijn van verwarringsgevaar als het betrokken oudere merk een gering onderscheidend vermogen heeft.

35 Bolton Cile España verzoekt om afwijzing van het middel in hogere voorziening. In de eerste plaats kan, aangezien het Gerecht niet tot taak heeft de feitelijke omstandigheden opnieuw te onderzoeken in het licht van de documenten die voor het eerst voor hem zijn overgelegd, de toetsing door deze

instantie niet verder gaan dan het feitelijke en juridische kader van het geschil zoals dat door partijen voor de kamer van beroep naar voren is gebracht, hetgeen blijkt uit artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009. Erkennen dat het argument van rekwirante betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk voor het eerst voor het Gerecht had moeten worden onderzocht, zou tot gevolg hebben gehad dat het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep werd gewijzigd en zou een schending van artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht opleveren.

36 In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest hoe dan ook uitspraak gedaan over de betekenis van het woord „prima" en over het onderscheidend vermogen van het oudere merk, door zich overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 te baseren op de door partijen aangevoerde feiten en de ambtshalve in aanmerking genomen feiten, en heeft het bevestigd dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk voor de betrokken waren van een gemiddeld niveau is. Zelfs indien de argumenten betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het woord „prima" ontvankelijk zouden zijn verklaard, zou dit het oordeel van het Gerecht dus niet hebben gewijzigd. In dit verband volstaat de impliciete motivering van het Gerecht.

Beoordeling door het Hof

37 Rekwirante stelt dat het Gerecht in punt 90 van het bestreden arrest artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door haar argumenten betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd.

– Vermeende onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht bij de toepassing van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009

38 Artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, met als opschrift „Voorwerp van [het] geschil voor het Gerecht", bepaalt de omvang van de door het Gerecht te verrichten toetsing van de beslissingen van het EUIPO. Volgens deze bepaling kunnen „[d]e memories van de partijen die in het kader van de procedure voor het Gerecht worden neergelegd, [...] geen wijziging brengen in het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep".

39 De elementen die ter beoordeling voor het Gerecht mogen worden gebracht, hangen dus af van het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep. In dit verband bepaalt artikel 76 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Ambtshalve onderzoek van de feiten", in lid 1 ervan dat „[t]ijdens de procedure [...] het [EUIPO] ambtshalve de feiten [onderzoekt]", maar in procedures „inzake relatieve afwijzingsgronden" dit onderzoek beperkt blijft tot „de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering".

40 In de onderhavige zaak betwist rekwirante niet de vaststelling van het Gerecht dat zij voor de kamer van beroep niet heeft aangevoerd dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk PRIMA gering was wegens de lovende betekenis van het woord „prima" in het Spaans. Zij stelt echter dat dit een vraag was die de kamer van beroep in elk geval moest onderzoeken.

41 In dit verband is het juist dat volgens de bewoordingen van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden het onderzoek van het EUIPO beperkt blijft tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering, zodat de kamer van beroep haar beslissing alleen kan baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die de partijen in dit verband hebben aangedragen. Dit neemt echter niet weg, zoals de advocaat-generaal in essentie in de punten 49 tot en met 51 en 58 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dat de kamer van beroep gehouden is om te beslissen over alle kwesties die, gelet op de door de partijen aangevoerde

feiten, bewijsmiddelen en argumenten en de door hen ingestelde vordering, noodzakelijk zijn om een correcte toepassing van die verordening te waarborgen en met betrekking tot welke zij over alle elementen beschikt die nodig zijn om uitspraak te kunnen doen, ook al hebben de partijen voor haar geen enkel element rechtens met betrekking tot deze kwesties aangevoerd.

42 Gelet op deze op de kamer van beroep rustende verplichting kunnen artikel 76 van verordening nr. 207/2009 en artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht niet aldus worden uitgelegd dat argumenten die beogen overwegingen van de kamer van beroep met betrekking tot kwesties waarover deze zich noodzakelijkerwijs moet uitspreken ter discussie te stellen, geen deel uitmaken van het voorwerp van geschil voor het Gerecht indien zij niet tijdens de procedure voor de kamer van beroep zijn aangevoerd.

43 In het kader van een oppositieprocedure op grond van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009 vormt de beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk een rechtskwestie die noodzakelijk is om de correcte toepassing van die verordening te waarborgen, zodat de instanties van het EUIPO deze kwestie zo nodig ambtshalve dienen te onderzoeken. Aangezien deze beoordeling geen enkel feitelijk element veronderstelt dat door de partijen moet worden verstrekt en niet afhankelijk is van het aanvoeren van middelen en argumenten door de partijen om dit onderscheidend vermogen vast te stellen, kan het EUIPO zelf het bestaan ervan achterhalen en beoordelen in het licht van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd. Bijgevolg maakt deze kwestie deel uit van het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep in de zin van artikel 188 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.

44 De redenering van het Gerecht in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest gaat derhalve voorbij aan de draagwijdte van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009.

45 In elk geval dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep in de onderhavige zaak ambtshalve uitspraak heeft gedaan over de kwestie van het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk. In punt 27 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers geoordeeld dat, aangezien het oudere nationale merk geen betekenis had voor de betrokken waren, het intrinsieke onderscheidend vermogen van dit merk van een gemiddeld niveau was, daar de Spaanse consument het woord „prima” zal begrijpen als „nicht” of „bonus” en niet als een woord dat erop wijst dat iets excellent is.

46 Zoals de advocaat-generaal in punt 71 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moest rekwirante echter in staat zijn bij het Gerecht op te komen tegen deze conclusies van de kamer van beroep, aangezien een verzoekende partij op grond van artikel 263 VWEU, gelezen in het licht van artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, iedere feitelijke kwestie of rechtskwestie waarop een EU-orgaan zijn beslissingen baseert, voor de Unierechter moet kunnen betwisten.

47 Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht in de punten 87 tot en met 90 van het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de argumenten van rekwirante betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat deze argumenten voor het eerst voor het Gerecht waren aangevoerd.

– Gevolgen van de onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht

48 Anders dan het EUIPO en Bolton Cile España stellen, brengt deze onjuiste rechtsopvatting de vernietiging van het bestreden arrest met zich mee.

49 In de eerste plaats voert het EUIPO aan dat, zelfs indien het Gerecht de argumenten inzake het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk ontvankelijk en gegrond had verklaard, deze omstandigheid geen invloed zou hebben gehad op de in het bestreden arrest geformuleerde

vaststelling inzake het verwarringsgevaar. Verwarringsgevaar is immers niet uitgesloten wanneer het onderscheidend vermogen van het oudere merk gering is (zie in die zin arrest van 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:596, punt 99 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

50 Zoals de advocaat-generaal in punt 80 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is de loutere mogelijkheid dat de vaststellingen van het Gerecht worden bevestigd echter onvoldoende om de hogere voorziening af te wijzen, aangezien het bestreden arrest slechts kan worden bevestigd, ondanks de in punt 47 van het onderhavige arrest vastgestelde onjuiste rechtsopvatting, indien wordt aangetoond dat die onjuiste opvatting volstrekt irrelevant is voor de uitkomst van de zaak.

51 Het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek dient evenwel globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arresten van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punt 22; 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punt 34, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C-193/06 P, niet gepubliceerd, EU:C:2007:539, punt 33), en het onderscheidend vermogen van een ouder merk is een van die relevante omstandigheden (zie in die zin arrest van 26 juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:596, punt 98 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

52 Derhalve kan niet worden uitgesloten dat het Gerecht in de onderhavige zaak tot een andere conclusie zou zijn gekomen dan die waartoe het in het bestreden arrest is gekomen, indien het de argumenten van rekwirante met betrekking tot het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk ontvankelijk had geacht. In een dergelijke hypothese had het Gerecht met name deze argumenten kunnen aanvaarden en bijgevolg oordelen dat er geen verwarringsgevaar bestond.

53 Overigens zij eraan herinnerd dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend is voor de betrokken waren, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van richtlijn nr. 207/2009 vaak niet leidt tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar (zie in die zin arrest van 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 55).

54 De conclusie dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen het aangevraagde merk en het oudere merk is, zoals de advocaat-generaal in de punten 82 en 83 van zijn conclusie heeft opgemerkt, evenmin in strijd met het beginsel van proceseconomie, waaruit voortvloeit dat wanneer een schending van het Unierecht in de rechtsoverwegingen van een arrest van het Gerecht blijkt maar het dictum ervan op andere rechtsgronden gerechtvaardigd voorkomt, de hogere voorziening moet worden afgewezen (arrest van 24 januari 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, punt 33 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

55 Zoals blijkt uit punt 51 van het onderhavige arrest, moeten bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar alle relevante omstandigheden van het concrete geval in acht worden genomen, daaronder begrepen het onderscheidend vermogen van het oudere merk. In dat verband vloeit uit de rechtspraak van het Hof voort dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de relevante omstandigheden, de vaststelling van het ontbreken van een dergelijk verwarringsgevaar niet vooraf en in alle gevallen mag worden uitgesloten (zie in die zin arrest van 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, punt 55).

56 In de tweede plaats faalt het argument van Bolton Cile España dat, zelfs indien de argumenten van rekwirante betreffende het vermeende geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk ontvankelijk zouden zijn verklaard, deze omstandigheid de beoordeling van het Gerecht niet zou

hebben gewijzigd, aangezien het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest hoe dan ook heeft geoordeeld dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van dit merk voor de betrokken waren van een gemiddeld niveau was.

57 In dit verband staat vast dat het Gerecht in punt 91 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat „verzoekster voor de oppositieafdeling heeft betoogd dat de term ‚prima' in het Spaans ‚bonus' of ‚nicht' betekent en dat de kamer van beroep deze betekenissen uiteindelijk in punt 22 van de litigieuze beslissing heeft aanvaard".

58 Het Gerecht heeft hieruit in punt 92 van het bestreden arrest afgeleid dat het passend was „voor het overige in te stemmen met de vaststelling van de kamer van beroep dat het intrinsieke onderscheidend vermogen van het oudere merk, bij gebreke van een betekenis ten aanzien van de betreffende waren, van een gemiddeld niveau was".

59 De advocaat-generaal heeft in de punten 92 en 93 van zijn conclusie evenwel terecht erop gewezen dat, zelfs indien het Gerecht in de punten 91 en 92 van het bestreden arrest ten overvloede de door rekwirante aangevoerde argumenten zou hebben onderzocht en ongegrond verklaard, het ontoereikende karakter van zijn motivering ambtshalve dient te worden opgeworpen, aangezien een ontoereikende motivering een middel van openbare orde vormt (zie in die zin arrest van 20 december 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a., C-677/15 P, EU:C:2017:998, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

60 In het bestreden arrest heeft het Gerecht immers niet aangegeven waarom het deze argumenten ongegrond heeft geacht, aangezien het zich heeft beperkt tot het in herinnering brengen van de argumenten die rekwirante voor de oppositieafdeling had aangevoerd, zonder uit te leggen waarom deze argumenten moesten prevaleren boven die welke voor het Gerecht waren aangevoerd. Bovendien moet worden opgemerkt dat rekwirante voor het Gerecht niet heeft aangevoerd dat de betekenis die zij voor de oppositieafdeling aan de term „prima" in het Spaans had toegekend, namelijk „bonus" of „nicht", onjuist was, maar zij slechts heeft gesteld dat deze term naast deze betekenissen ook andere betekenissen en een lovende connotatie kon hebben.

61 Bovendien is het weliswaar juist dat, zoals Bolton Cile España stelt, de motivering van het Gerecht impliciet kan zijn, maar met die motivering moeten de belanghebbenden de redenen kunnen kennen waarom het Gerecht hun argumenten heeft afgewezen en moet het Hof over voldoende elementen beschikken om zijn toezicht uit te oefenen (zie in die zin arrest van 28 februari 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:157, punt 55). Dit is in casu evenwel niet het geval, zoals blijkt uit punt 60 van het onderhavige arrest.

62 Zelfs indien het Gerecht in punt 92 van het bestreden arrest ten overvloede de door rekwirante aangevoerde argumenten betreffende het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk als ongegrond heeft afgewezen, dient het bestreden arrest derhalve wegens ontoereikende motivering te worden vernietigd.

63 Uit het voorgaande volgt dat het bestreden arrest moet worden vernietigd wegens de onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht, zoals blijkt uit punt 47 van het onderhavige arrest.

Beroep voor het Gerecht

64 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie kan het Hof in geval van vernietiging van een beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.

65 Zoals de advocaat-generaal in punt 98 van zijn conclusie heeft opgemerkt, is de onderhavige zaak niet in staat van wijzen, aangezien het Gerecht zich niet – of althans niet voldoende – over de in de punten 83 tot en met 85 van het bestreden arrest uiteengezette argumenten van rekwirante met betrekking tot het geringe onderscheidend vermogen van het oudere merk heeft uitgesproken.

66 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden terugverwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 12 september 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, niet gepubliceerd, EU:T:2018:530), wordt vernietigd.

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

3) De beslissing omtrent de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen