Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 18 de junio de 2020*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Solicitud de marca figurativa de la Unión PRIMART Marek Łukasiewicz — Marca nacional anterior PRIMA — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 76, apartado 1 — Alcance del control jurisdiccional del Tribunal General»

En el asunto C-702/18 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 9 de noviembre de 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz, con domicilio social en Wołomin (Polonia), representada por el Sr. J. Skołuda, radca prawny,

parte recurrente en casación,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrida en primera instancia,

Bolton Cile España, S. A., con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. F. Celluprica y F. Fischetti y la Sra. F. De Bono, avvocati,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. P. G. Xuereb, Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz y A. Kumin (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 28 de noviembre de 2019;

* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2018, Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:530), por la que se desestimó su recurso de anulación contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 22 de junio de 2017 (asunto R 1933/2016-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Bolton Cile España, S. A., y Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe «Primart» Marek Łukasiewicz (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1). No obstante, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida en el presente asunto, a saber, el 27 de enero de 2015, que resulta determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos de este litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009, en su versión inicial (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, apartado 2).

3 El artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Motivos de denegación relativos», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra b):

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[…]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

4 El artículo 65 de este Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dice así:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

[…]»

5 El artículo 76 del citado Reglamento, titulado «Examen de oficio de los hechos», es del siguiente tenor:

«1. En el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La [EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

6 Por su parte, el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, titulado «Objeto del litigio ante el Tribunal General», establece lo siguiente:

«Los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento ante el Tribunal General no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.»

Antecedentes del litigio y resolución impugnada

7 Los antecedentes del litigio, tal como se exponen en los apartados 1 a 21 de la sentencia recurrida, pueden resumirse de la siguiente manera.

8 El 27 de enero de 2015, la recurrente presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la EUIPO en virtud del Reglamento n.º 207/2009.

9 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



10 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Azúcar, edulcorantes naturales, productos dulces de cobertura y relleno y productos de apicultura; café, té, cacao y sucedáneos de los mismos; hielo, helados, yogures helados y sorbetes; sales, aliños, aderezos y condimentos; productos de panadería, pastelería, chocolates y postres; granos preparados, almidones y productos fabricados con los mismos, productos para panadería y levaduras; galletas saladas (*crackers*)».

11 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 2015/022, de 3 de febrero de 2015.

12 El 29 de abril de 2015, Bolton Cile España, parte coadyuvante en primera instancia, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para la totalidad de los productos indicados en el apartado 10 de la presente sentencia.

13 La oposición se basaba, en particular, en la marca española PRIMA, registrada el 22 de septiembre de 1973 con el número 2578815 y renovada el 9 de abril de 2013, que designa los productos comprendidos en la clase 30 correspondientes a la siguiente descripción: «Salsas y condimentos; café;

té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sagú; sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales; pan; bizcochos; tortas; pastelería y confitería; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal; mostaza; pimienta; vinagre; hielo».

14 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

15 La División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición en su totalidad, por lo que, el 24 de octubre de 2016, Bolton Cile España interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.

16 Mediante la resolución impugnada, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición, estimó la oposición, denegó la solicitud de marca y condenó a la recurrente a cargar con las costas de los procedimientos de oposición y de recurso.

17 La Sala de Recurso declaró, en cuanto a la marca española anterior, que el territorio pertinente para el análisis del riesgo de confusión era España y que el público pertinente era el público en general de este Estado miembro. A continuación, consideró que, teniendo en cuenta la identidad y la similitud de los productos controvertidos, la similitud visual media y la similitud fonética superior a la media de los signos en conflicto, así como el nivel de atención, a lo sumo de grado medio, del público pertinente y el carácter distintivo intrínseco medio de la marca anterior, existía riesgo de confusión por parte del público pertinente. En particular, para concluir que la marca anterior revestía un carácter distintivo intrínseco medio, la Sala de Recurso señaló que dicha marca carecía de significado en relación con los productos designados y subrayó que para el consumidor español el término «prima» significa «hija del tío o de la tía de una persona» o «cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.» y no denota la excelencia de algo, como ocurre en otras lenguas de la Unión Europea.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de agosto de 2017, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada.

19 En apoyo de su recurso invocó un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

20 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso y confirmó las conclusiones de la Sala de Recurso sobre la existencia de riesgo de confusión. Consideró, en particular, en los apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida, que la alegación de la recurrente relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior debía declararse inadmisible con arreglo al artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, ya que había sido planteada por primera vez ante dicho Tribunal.

Pretensiones de las partes

21 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

– Anule la sentencia recurrida y la resolución impugnada.

– Condene a la EUIPO y a Bolton Cile España a cargar con las costas de los procedimientos ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General.

– Condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal de Justicia.

22 La EUIPO y Bolton Cile España solicitan al Tribunal de Justicia que:

– Desestime el recurso de casación.

– Condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

23 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente formula un motivo único, basado en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 65 del mismo Reglamento.

Sobre la admisibilidad

24 Bolton Cile España estima que no procede admitir el recurso de casación. Alega, en primer lugar, que dicho recurso no contiene una exposición sumaria de los motivos invocados, por lo que infringe lo dispuesto en el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. En segundo lugar, aduce que las principales alegaciones de la recurrente relativas al significado del término «prima» y al carácter distintivo de una marca que incluye ese término plantean cuestiones de hecho y no de Derecho.

25 En cuanto a la primera excepción de inadmisibilidad, procede señalar que el recurso de casación contiene un motivo, la exposición sumaria de este y los fundamentos jurídicos invocados, e indica los apartados de la sentencia recurrida que supuestamente adolecen de errores, de manera que concurren los requisitos del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

26 Tampoco puede acogerse la segunda excepción de inadmisibilidad. En efecto, la alegación de la recurrente de que el Tribunal General interpretó y aplicó erróneamente el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 65 de este Reglamento, al declarar inadmisible su alegación referida al escaso carácter distintivo de la marca anterior, por haberla planteado por primera vez ante dicho Tribunal, es una cuestión de Derecho que puede ser apreciada en el contexto de un recurso de casación.

Sobre el motivo único de casación

Alegaciones de las partes

27 La recurrente considera, en esencia, que el Tribunal General ha infringido el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 al haber declarado inadmisible, en los apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida, su alegación referida al escaso carácter distintivo de la marca anterior, por haberla planteado por primera vez ante dicho Tribunal.

28 En primer lugar, la recurrente alega que el significado del término «prima», como sinónimo de «el primero», «el más importante», «el mejor» y «el principal», que tiene, por ende, una connotación laudatoria, constituye un hecho notorio. Pues bien, en su opinión, no es necesario que los hechos notorios se planteen durante la fase administrativa del procedimiento, puesto que una parte puede impugnar la exactitud de hechos notorios ante el Tribunal General, aun cuando no los haya invocado en el procedimiento ante la EUIPO.

29 En este contexto, señala que la norma procesal establecida en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la cual, en lo que se refiere a los motivos de denegación relativos de registro, limita el examen que debe realizar la EUIPO a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, constituye una excepción a la regla general según la cual la EUIPO procederá al examen de oficio de los hechos y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva.

30 Alega que, si el Tribunal General hubiera tenido en cuenta el hecho notorio de que el término «prima» tiene un sentido laudatorio, tendría que haber constatado que la marca anterior posee un escaso carácter distintivo intrínseco y, por tanto, habría llegado a otra conclusión en cuanto a la existencia de riesgo de confusión.

31 En segundo lugar, la recurrente considera que, dado que la Sala de Recurso examinó de oficio las cuestiones relativas al significado del término «prima» y al carácter distintivo de la marca anterior, ella debe tener derecho a rebatir sus conclusiones al respecto ante el Tribunal General.

32 La EUIPO alega, en esencia, en primer lugar, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente. En su opinión, si bien una interpretación literal de la segunda frase del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 podría corroborar el punto de vista de que, en los procedimientos de oposición, la EUIPO no es competente para examinar determinadas cuestiones cuando las partes no hayan presentado hechos, pruebas y argumentos en apoyo de sus alegaciones, tal interpretación ya ha sido descartada por la jurisprudencia del Tribunal General que resulta, en particular, de la sentencia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29), apartados 21, 22 y 32. Según la EUIPO, de esta jurisprudencia se desprende, en efecto, que, en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el grado de carácter distintivo intrínseco de una marca anterior es uno de los requisitos jurídicos que deben ser examinados de oficio por el Tribunal General para una apreciación exhaustiva del riesgo de confusión. En consecuencia, la EUIPO sostiene que la cuestión del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior constituye una cuestión de Derecho que puede plantearse por primera vez ante el Tribunal General.

33 No obstante, la EUIPO alega, en segundo lugar, que ese error de Derecho en que incurrió el Tribunal General no influye en la legalidad de la sentencia recurrida, dado que, según ella, la alegación presentada por la recurrente ante el Tribunal General era manifiestamente infundada.

34 Efectivamente, en primer lugar, la EUIPO sostiene que las pruebas presentadas por la recurrente ante el Tribunal General para sustentar sus alegaciones relativas al significado del término «prima» eran irrelevantes o inadmisibles y que, por tanto, su afirmación relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior carecía de respaldo. En segundo lugar, la EUIPO alega que de la sentencia recurrida se desprende implícitamente que el significado supuestamente elogioso del término «prima» en español con respecto a los productos en cuestión no constituye un hecho notorio y, en consecuencia, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. En tercer lugar, señala que, aun cuando se admitiera que la marca anterior solo presenta un escaso carácter distintivo, este hecho no tendría incidencia en la conclusión de la sentencia recurrida, dado que puede existir riesgo de confusión incluso cuando la marca anterior de que se trate tiene escaso carácter distintivo.

35 Por su parte, Bolton Cile España solicita que se desestime el motivo de casación. En primer lugar, según ella, habida cuenta de que no corresponde al Tribunal General reexaminar las circunstancias de hecho a la luz de documentos presentados por primera vez ante él, el control que ejerce no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal como las partes lo presentaron ante la Sala de Recurso, lo que se desprende del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En su opinión, admitir que la alegación de la recurrente sobre el escaso carácter distintivo de la marca anterior debía examinarse por primera vez ante el Tribunal General habría conllevado una modificación del objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso y una infracción del artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

36 En segundo lugar, alega que, en cualquier caso, el Tribunal General, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, se pronunció sobre el significado del término «prima» y sobre el carácter distintivo de la marca anterior, basándose, de conformidad con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, en los hechos presentados por las partes y en los que tuvo en cuenta de oficio, y confirmó el carácter distintivo intrínseco de grado medio de la marca anterior para los productos afectados. Por ello, en su opinión, aun suponiendo que la alegación relativa al carácter distintivo supuestamente escaso del término «prima» hubiera sido declarada admisible, este hecho no habría modificado la conclusión del Tribunal General. A este respecto, según ella, era suficiente la motivación implícita de dicho Tribunal.

Apreciación del Tribunal de Justicia

37 La recurrente sostiene que, en el apartado 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General infringió el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 al declarar inadmisible su alegación relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior, basándose en que dicha alegación se había planteado por primera vez ante dicho Tribunal.

– Sobre el error de Derecho en que supuestamente incurrió el Tribunal General al aplicar el artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009

38 El artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, titulado «Objeto del litigio ante el Tribunal General», determina el alcance del control jurisdiccional ejercido por este Tribunal sobre las resoluciones adoptadas por la EUIPO. Según el tenor literal de esta disposición, «los escritos de alegaciones presentados por las partes en el procedimiento ante el Tribunal General no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso».

39 Las cuestiones que pueden plantearse válidamente ante el Tribunal General dependen, por tanto, del objeto del litigio ante la Sala de Recurso. A este respecto, el artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009, titulado «Examen de oficio de los hechos», enuncia en su apartado 1 que si bien «en el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederá al examen de oficio de los hechos […], en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

40 En el presente asunto, la recurrente no se opone a la declaración del Tribunal General según la cual ella no alegó, ante la Sala de Recurso, que la marca anterior PRIMA tenía un escaso carácter distintivo debido al significado laudatorio del término «prima» en lengua española. Sin embargo, sostiene que se trataba de una cuestión que la Sala de Recurso debía examinar en todo caso.

41 A este respecto, es cierto que, según el propio tenor del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el examen de la EUIPO se limita, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, de manera que la Sala de Recurso solo puede fundamentar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte de que se trate haya alegado y en los hechos y las pruebas presentados por las partes al respecto. No es menos cierto, sin embargo, que, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 49 a 51 y 58 de sus conclusiones, la Sala de Recurso debe resolver todas las cuestiones que, a la vista de los motivos y las solicitudes formulados por las partes, sean necesarias para aplicar adecuadamente este Reglamento y respecto de las cuales disponga de todos los elementos necesarios para poder pronunciarse, aun cuando las partes no hayan invocado ante ella ningún argumento de Derecho en relación con dichas cuestiones.

42 Habida cuenta de esta obligación que incumbe a la Sala de Recurso, el artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 y el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General no pueden interpretarse en el sentido de que las alegaciones contra las consideraciones de la Sala de Recurso

relativas a cuestiones sobre las que esta debe pronunciarse necesariamente no forman parte del objeto del litigio ante el Tribunal General si no han sido planteadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

43 Pues bien, en el marco de un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la apreciación del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior constituye una cuestión de Derecho necesaria para garantizar la correcta aplicación de dicho Reglamento, de manera que las instancias de la EUIPO deben examinar esta cuestión, si es preciso de oficio. Esta apreciación no constituye un elemento fáctico que corresponda presentar a las partes ni está supeditada a que estas aleguen motivos o argumentos para demostrar dicho carácter, por lo que la EUIPO puede por sí sola detectar y apreciar su existencia a la luz de la marca anterior sobre la que se basa la oposición. Consecuentemente, esta cuestión forma parte del objeto del litigio ante la Sala de Recurso, en el sentido del artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

44 Por ello, el razonamiento del Tribunal General que figura en los apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida malinterpreta el alcance del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

45 En todo caso, procede señalar que, en el presente asunto, la Sala de Recurso se pronunció de oficio sobre la cuestión del carácter distintivo intrínseco de la marca anterior. En efecto, en el apartado 27 de la resolución impugnada, consideró que, al carecer la marca nacional anterior de significado con respecto a los productos correspondientes, el carácter distintivo intrínseco de esta era de grado medio, puesto que para el consumidor español el término «prima» significa «hija del tío o de la tía de una persona» o «cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.» y no denota la excelencia de algo.

46 Ahora bien, como ha señalado el Abogado General en el punto 71 de sus conclusiones, la recurrente debía poder impugnar esas conclusiones de la Sala de Recurso ante el Tribunal General, puesto que, de conformidad con el artículo 263 TFUE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una parte recurrente debe poder rebatir ante el juez de la Unión cada una de las cuestiones de hecho o de Derecho en las que un órgano de la Unión fundamente sus resoluciones.

47 De ello se desprende que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en los apartados 87 a 90 de la sentencia recurrida al declarar la inadmisibilidad de la alegación de la recurrente relativa al carácter distintivo supuestamente escaso de la marca anterior debido a que esta alegación había sido planteada por primera vez ante el Tribunal General.

– Sobre las consecuencias del error de Derecho en que incurrió el Tribunal General

48 Contrariamente a lo afirmado por la EUIPO y Bolton Cile España, este error de Derecho puede conllevar la anulación de la sentencia recurrida.

49 En primer lugar, la EUIPO alega que, aun cuando el Tribunal General hubiera declarado admisibles y fundadas las alegaciones relativas al escaso carácter distintivo de la marca anterior, este hecho no habría tenido incidencia alguna en la conclusión sobre el riesgo de confusión a que se llegó en la sentencia recurrida, ya que no puede excluirse el riesgo de confusión cuando la marca anterior tiene un escaso carácter distintivo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de julio de 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, no publicada, EU:C:2017:596, apartado 99 y jurisprudencia citada).

50 No obstante, como indicó el Abogado General en el punto 80 de sus conclusiones, la mera posibilidad de que las conclusiones del Tribunal General sigan siendo válidas no es razón suficiente para desestimar el recurso de casación. Solo podrá confirmarse la sentencia recurrida, a pesar del error de Derecho mencionado en el apartado 47 de la presente sentencia, si se demuestra que dicho error es completamente irrelevante para la resolución del litigio.

51 Pues bien, la existencia de riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, apartado 22; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 34, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 33), y el carácter distintivo de una marca anterior figura entre estos factores pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de julio de 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, no publicada, EU:C:2017:596, apartado 98 y jurisprudencia citada).

52 En consecuencia, no puede excluirse que, en el presente asunto, el Tribunal General hubiera llegado a una conclusión diferente a la expresada en la sentencia recurrida si hubiera considerado admisibles las alegaciones de la recurrente relativas al escaso carácter distintivo de la marca anterior. En particular, en este supuesto, habría podido acoger dichas alegaciones y, por tanto, concluir que no existía riesgo de confusión.

53 Por lo demás, cabe recordar que cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos de que se trate, la apreciación global de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no lleva frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, apartado 55).

54 La conclusión de que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al apreciar el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior tampoco es contraria, como ha señalado el Abogado General en los puntos 82 y 83 de sus conclusiones, al principio de economía procesal según el cual, aunque los fundamentos de Derecho de una sentencia del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, el recurso de casación debe desestimarse (sentencia de 24 de enero de 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, apartado 33 y jurisprudencia citada).

55 En efecto, como se desprende del apartado 51 de la presente sentencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe realizarse teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, incluido el carácter distintivo de la marca anterior. En este sentido, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, debido a la interdependencia entre los factores pertinentes a este respecto, no puede excluirse, de antemano y en todo caso, que no exista tal riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de junio de 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, apartado 55).

56 En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de Bolton Cile España según la cual, aun cuando la alegación de la recurrente relativa al carácter distintivo supuestamente escaso de la marca anterior se hubiera declarado admisible, este hecho no habría modificado la apreciación del Tribunal General, que, en cualquier caso, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, consideró que esta marca tenía un carácter distintivo intrínseco de grado medio para los productos de que se trata.

57 A este respecto, no se discute que, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que «ante la División de Oposición, la recurrente alegó que “en español, el término ‘prima’ significa ‘hija del tío o de la tía de una persona’ o ‘cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.’” y que estos son los significados que tuvo en cuenta la Sala de Recurso en el apartado 22 de la resolución impugnada».

58 El Tribunal General dedujo de ello, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, que procedía, «por lo demás, aprobar la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, al carecer la marca anterior de significado con respecto a los productos en cuestión, su carácter distintivo intrínseco era de grado medio».

59 Sin embargo, como subrayó el Abogado General en los puntos 92 y 93 de sus conclusiones, aun suponiendo que, en los apartados 91 y 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, a mayor abundamiento, hubiera examinado y desestimado por infundadas las alegaciones de la recurrente, procedería declarar de oficio el carácter insuficiente de su motivación, dado que la insuficiencia de motivación constituye un motivo de orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg y otros, C-677/15 P, EU:C:2017:998, apartado 36 y jurisprudencia citada).

60 En efecto, el Tribunal General no precisó, en la sentencia recurrida, las razones por las que consideró que estas alegaciones eran infundadas, puesto que se limitó a recordar los argumentos que la recurrente había alegado ante la División de Oposición sin explicar por qué dichos argumentos debían prevalecer frente a los invocados ante el Tribunal General. Además, ante dicho Tribunal, la recurrente no alegó que los significados que había atribuido al término «prima» en español ante la División de Oposición, a saber, «hija del tío o de la tía de una persona» o «cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.» fueran incorrectos, sino que únicamente sostuvo que dicho término también podía tener, junto a esos significados, otros distintos, así como una connotación laudatoria.

61 Asimismo, si bien es cierto, como sostiene Bolton Cile España, que la motivación del Tribunal General puede ser implícita, debe no obstante permitir a los interesados conocer las razones por las que este no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, no publicada, EU:C:2019:157, apartado 55). Pues bien, este no es el caso en el presente asunto, como se desprende del apartado 60 de la presente sentencia.

62 Por tanto, aun suponiendo que en el apartado 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, a mayor abundamiento, hubiera desestimado por infundadas las alegaciones formuladas por la recurrente relativas al escaso carácter distintivo de la marca anterior, la sentencia recurrida debería anularse por estar insuficientemente motivada.

63 De cuanto antecede resulta que, debido al error de Derecho en que incurrió el Tribunal General, tal como se desprende del apartado 47 de la presente sentencia, debe anularse la sentencia recurrida.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

64 De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este resuelva.

65 Como señaló el Abogado General en el punto 98 de sus conclusiones, en el presente asunto, el estado del litigio no permite resolverlo, puesto que el Tribunal General no se ha pronunciado, o al menos no se ha pronunciado suficientemente, sobre la alegación de la recurrente, presentada en los apartados 83 a 85 de la sentencia recurrida, relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior.

66 Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:

1) **Anular la sentencia del Tribunal General de 12 de septiembre de 2018, Primart/EUIPO — Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, no publicada, EU:T:2018:530).**

2) **Devolver el asunto al Tribunal General.**

3) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas