Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Siebte Kammer)

18. Juni 2020*

„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Anmeldung der Unionsbildmarke PRIMART Marek Łukasiewicz – Ältere nationale Marke PRIMA – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b – Relatives Eintragungshindernis – Verwechslungsgefahr – Art. 76 Abs. 1 – Umfang der Kontrolle durch das Gericht der Europäischen Union“

In der Rechtssache C-702/18 P

betreffend ein Rechtsmittel nach Art. 56 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union, eingelegt am 9. November 2018,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz mit Sitz in Wołomin (Polen), Prozessbevollmächtigter: J. Skołuda, radca prawny,

Rechtsmittelführer,

andere Parteien des Verfahrens:

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch A. Folliard-Monguiral als Bevollmächtigten,

Beklagter im ersten Rechtszug,

Bolton Cile España SA mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: F. Celluprica, F. Fischetti und F. De Bono, avvocati,

Streithelferin im ersten Rechtszug,

erlässt

DER GERICHTSHOF (Siebte Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. G. Xuereb sowie der Richter T. von Danwitz und A. Kumin (Berichterstatter),

Generalanwalt: M. Bobek,

Kanzler: A. Calot Escobar,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens,

nach Anhörung der Schlussanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 28. November 2019

* Verfahrenssprache: Englisch.

folgendes

Urteil

1 Mit seinem Rechtsmittel beantragt Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 12. September 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, nicht veröffentlicht, im Folgenden: angefochtenes Urteil, EU:T:2018:530), mit dem dieses seine Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 22. Juni 2017 (Sache R 1933/2016-4) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Bolton Cile España SA und Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (im Folgenden: streitige Entscheidung) abgewiesen hat.

Rechtlicher Rahmen

2 Die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) wurde durch die am 23. März 2016 in Kraft getretene Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 (ABl. 2015, L 341, S. 21) geändert. Die Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (ABl. 2017, L 154, S. 1) mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 aufgehoben und ersetzt. Da für die Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts der Zeitpunkt der in Rede stehenden Anmeldung, d. h. der 27. Januar 2015, maßgeblich ist, sind auf den Rechtsstreit jedoch die materiell-rechtlichen Vorschriften der Verordnung Nr. 207/2009 anwendbar (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Juli 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, Rn. 2).

3 Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) der Verordnung Nr. 207/2009 sah in seinem Abs. 1 Buchst. b vor:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

…

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

4 Art. 65 („Klage beim Gerichtshof“) der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmte:

„(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

(2) Die Klage ist zulässig wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des [AEU]-Vertrags, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs.

(3) Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.

…“

5 Art. 76 („Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen“) der Verordnung Nr. 207/2009 lautete:

„(1) In dem Verfahren vor dem [EUIPO] ermittelt das [EUIPO] den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das [EUIPO] bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Das [EUIPO] braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.“

6 Art. 188 („Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht“) der Verfahrensordnung des Gerichts lautet:

„Die im Rahmen des Verfahrens vor dem Gericht eingereichten Schriftsätze der Parteien können den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern.“

Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung

7 Die Vorgeschichte des Rechtsstreits, wie sie sich aus den Rn. 1 bis 21 des angefochtenen Urteils ergibt, lässt sich wie folgt zusammenfassen.

8 Am 27. Januar 2015 meldete der Rechtsmittelführer beim EUIPO gemäß der Verordnung Nr. 207/2009 eine Unionsmarke an.

9 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:



10 Die Marke wurde für folgende Waren der Klasse 30 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Zucker, natürliche Süßungsmittel, süße Glasuren und Füllungen sowie Bienenprodukte zu Speisezwecken; Kaffee, Tee, Kakao und Ersatzstoffe hierfür; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; Speisesalz, Würzmittel, Gewürze, Aromastoffe für Getränke; Back- und Konditoreiwaren, Schokolade und Süßspeisen; Verarbeitetes Getreide und Stärken für Nahrungsmittel sowie Waren hieraus, Backzubereitungen und Hefe; Kräcker [Gebäck]“.

11 Die Markenanmeldung wurde im *Blatt für Unionsmarken* Nr. 2015/022 vom 3. Februar 2015 veröffentlicht.

12 Am 29. April 2015 erhob Bolton Cile España, die Streithelferin im ersten Rechtszug, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle in Rn. 10 des vorliegenden Urteils genannten Waren.

13 Der Widerspruch war insbesondere auf die spanische Marke PRIMA gestützt, die am 22. September 1973 unter der Nr. 2578815 eingetragen und am 9. April 2013 verlängert worden war und folgende Waren der Klasse 30 bezeichnete: „Soßen und Gewürze; Kaffee; Tee; Kakao; Zucker; Reis; Tapioka; Sago, künstlicher Kaffee; Mehl und Zubereitungen aus Getreide; Brot; Kekse; Kuchen; Gebäck und Süßwaren; essbares Eis; Honig; Sirup; Hefe, Backpulver, Salz; Senf; Pfeffer; Essig; Eis."

14 Zur Begründung des Widerspruchs wurde Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 angegeben.

15 Nachdem die Widerspruchsabteilung des EUIPO den Widerspruch insgesamt zurückgewiesen hatte, legte Bolton Cile España am 24. Oktober 2016 beim EUIPO gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung eine Beschwerde gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 ein.

16 Mit der streitigen Entscheidung hob die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf, gab dem Widerspruch statt, wies die Markenanmeldung zurück und legte dem Rechtsmittelführer die im Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten auf.

17 Nachdem die Beschwerdekammer in Bezug auf die ältere spanische Marke darauf hingewiesen hatte, dass das für die Prüfung der Verwechslungsgefahr maßgebliche Gebiet Spanien sei und dass das maßgebliche Publikum aus der breiten Öffentlichkeit in diesem Mitgliedstaat bestehe, führte sie aus, dass im Hinblick auf die Übereinstimmung und die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Waren, die durchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit und die überdurchschnittliche klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die höchstens durchschnittliche Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise und die durchschnittliche originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen Verwechslungsgefahr bestehe. Insbesondere hat die Beschwerdekammer bei der Feststellung der durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke darauf hingewiesen, dass diese Marke in Bezug auf die betreffenden Waren keine Bedeutung habe, und dabei betont, dass das Wort „prima" für den maßgeblichen spanischen Verbraucher „Cousine" oder „Bonuszahlung" bedeute und – anders als dies in anderen Sprachen der Europäischen Union der Fall sei – von ihm nicht als ein Wort verstanden werde, das die hervorragende Qualität von etwas bezeichne.

Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil

18 Mit Klageschrift, die am 24. August 2017 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob der Rechtsmittelführer Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.

19 Als einzigen Klagegrund machte er einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.

20 Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die Klage in vollem Umfang abgewiesen und die Feststellung der Beschwerdekammer zum Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestätigt. In den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils hat es u. a. dargelegt, dass die Ausführungen des Rechtsmittelführers zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nach Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 für unzulässig zu erklären seien, weil sie zum ersten Mal im Verfahren vor dem Gericht vorgetragen worden seien.

Anträge der Parteien

21 Der Rechtsmittelführer beantragt,

– das angefochtene Urteil und die streitige Entscheidung aufzuheben,

– dem EUIPO und Bolton Cile España die Kosten der Verfahren vor der Beschwerdekammer und vor dem Gericht aufzuerlegen und

– dem EUIPO die Kosten des Verfahrens vor dem Gerichtshof aufzuerlegen.

22 Das EUIPO und Bolton Cile España beantragen,

– das Rechtsmittel zurückzuweisen und

– dem Rechtsmittelführer die Kosten aufzuerlegen.

Zum Rechtsmittel

23 Der Rechtsmittelführer macht als einzigen Rechtsmittelgrund eine Verletzung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 65 dieser Verordnung geltend.

Zur Zulässigkeit

24 Bolton Cile España hält das Rechtsmittel für unzulässig. Erstens enthalte das Rechtsmittel anders als in Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs vorgesehen keine kurze Darstellung der geltend gemachten Rechtsgründe. Zweitens beträfen die wesentlichen Argumente des Rechtsmittelführers zur Bedeutung des Wortes „prima“ und zur Kennzeichnungskraft einer Marke, die dieses Wort enthalte, keine Rechts-, sondern Sachfragen.

25 Zur ersten Unzulässigkeitseinrede ist festzustellen, dass das Rechtsmittel einen Rechtsgrund, die kurze Darstellung desselben sowie die geltend gemachten rechtlichen Argumente enthält und die Randnummern des angefochtenen Urteils, die fehlerhaft sein sollen, angibt, so dass die Anforderungen von Art. 168 Abs. 1 Buchst. d der Verfahrensordnung des Gerichtshofs erfüllt sind.

26 Die zweite Unzulässigkeitseinrede ist ebenfalls zurückzuweisen. Denn das Vorbringen des Rechtsmittelführers, Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 65 dieser Verordnung sei fehlerhaft ausgelegt und angewandt worden, soweit das Gericht seine Ausführungen zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke für unzulässig erklärt habe, weil dieser Vortrag erstmals vor dem Gericht erfolgt sei, betrifft eine Rechtsfrage, die im Rechtsmittelverfahren überprüft werden kann.

Zum einzigen Klagegrund

Vorbringen der Parteien

27 Nach Auffassung des Rechtsmittelführers hat das Gericht dadurch gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, dass es in den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils seine Ausführungen zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke für unzulässig erklärt hat, weil dieser Vortrag erstmals vor dem Gericht erfolgt sei.

28 Der Rechtsmittelführer macht erstens geltend, dass die Bedeutung des Wortes „prima“, das „der Erste“, „der Beste“ oder „der Wichtigste“ bedeute und damit eine lobende Konnotation habe, eine allgemein bekannte Tatsache sei. Allgemein bekannte Tatsachen müssten indessen in der administrativen Phase des Verfahrens nicht vorgetragen werden, da ein Verfahrensbeteiligter die Richtigkeit allgemein bekannter Tatsachen vor dem Gericht selbst dann bestreiten könne, wenn er sich im Rahmen des Verfahrens vor dem EUIPO nicht auf diese Tatsachen berufen habe.

29 In diesem Zusammenhang weist der Rechtsmittelführer darauf hin, dass die in Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 niedergelegte Verfahrensvorschrift, die die vom EUIPO in Bezug auf relative Eintragungshindernisse vorzunehmende Prüfung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränke, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel darstelle, wonach das EUIPO den Sachverhalt von Amts wegen ermittele, so dass diese Regel eng auszulegen sei.

30 Hätte das Gericht die allgemein bekannte Tatsache berücksichtigt, dass das Wort „prima“ eine lobende Bedeutung habe, hätte es feststellen müssen, dass die ältere Marke eine schwache originäre Kennzeichnungskraft habe, und wäre dann in Bezug auf die Verwechslungsgefahr zu einem anderen Ergebnis gelangt.

31 Zweitens ist der Rechtsmittelführer der Ansicht, dass er, da die Beschwerdekammer die Fragen betreffend die Bedeutung des Wortes „prima“ und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke von Amts wegen untersucht habe, die entsprechende Beurteilung vor dem Gericht beanstanden dürfe.

32 Das EUIPO trägt an erster Stelle vor, dass das Gericht rechtsfehlerhaft das Vorbringen des Rechtsmittelführers als unzulässig zurückgewiesen habe. Zwar könne eine wörtliche Auslegung des zweiten Satzes von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die Sichtweise stützen, dass das EUIPO in Widerspruchsverfahren für die Prüfung bestimmter Fragen nicht zuständig sei, wenn die Beteiligten für ihr Vorbringen keine Tatsachen, Beweise und Argumente vorgetragen hätten, doch sei eine solche Auslegung in der Rechtsprechung des Gerichts, wie sie sich u. a. aus dem Urteil vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer (HOOLIGAN) (T-57/03, EU:T:2005:29, Rn. 21, 22 und 32), ergebe, abgelehnt worden. Gemäß dieser Rechtsprechung stelle im Rahmen der Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 der Grad der originären Kennzeichnungskraft einer älteren Marke eine der rechtlichen Voraussetzungen dar, die das Gericht bei einer umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Amts wegen prüfen müsse. Somit stelle die Frage der originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Rechtsfrage dar, die erstmals vor dem Gericht aufgeworfen werden könne.

33 Allerdings macht das EUIPO an zweiter Stelle geltend, dass dieser vom Gericht begangene Rechtsfehler sich nicht auf die Rechtmäßigkeit des angefochtenen Urteils auswirke, da das Vorbringen des Rechtsmittelführers vor dem Gericht offensichtlich unbegründet sei.

34 Erstens seien die vom Rechtsmittelführer zur Stützung seines Vorbringens zur Bedeutung des Wortes „prima“ vor dem Gericht vorgelegten Beweismittel nämlich entweder irrelevant oder unzulässig gewesen, so dass seine Behauptung betreffend die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke unsubstantiiert geblieben sei. Zweitens ergebe sich aus dem angefochtenen Urteil implizit, dass die angeblich lobende Bedeutung des Wortes „prima“ im Spanischen im Hinblick auf die fraglichen Waren keine allgemein bekannte Tatsache darstelle; sie sei somit einer Überprüfung durch den Gerichtshof im Rahmen eines Rechtsmittels entzogen. Drittens habe, selbst wenn anerkannt würde, dass die ältere Marke nur eine schwache Kennzeichnungskraft habe, dieser Umstand keine Auswirkungen auf das in dem angefochtenen Urteil gefundene Ergebnis, da eine Verwechslungsgefahr auch dann bestehen könne, wenn die in Rede stehende ältere Marke eine schwache Kennzeichnungskraft habe.

35 Bolton Cile España beantragt die Zurückweisung des Rechtsmittelgrundes. Erstens könne, da die Aufgabe des Gerichts nicht darin bestehe, die tatsächlichen Umstände im Licht der ihm erstmals vorgelegten Unterlagen erneut zu prüfen, die von ihm ausgeübte Kontrolle nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des Rechtsstreits, wie ihn die Beteiligten vor der Beschwerdekammer dargelegt hätten, hinausgehen; dies ergebe sich aus Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009. Hätten die Argumente des Rechtsmittelführers zur angeblich schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke erstmals vor dem Gericht erörtert werden müssen, hätte dies eine Änderung des vor der Beschwerdekammer behandelten Streitgegenstands zur Folge gehabt und Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts verletzt.

36 Zweitens habe das Gericht in Rn. 92 des angefochtenen Urteils jedenfalls über die Bedeutung des Wortes „prima“ sowie über die Kennzeichnungskraft der älteren Marke entschieden und sich dabei entsprechend Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 auf den von den Beteiligten dargelegten und den von Amts wegen berücksichtigten Sachverhalt gestützt und bestätigt, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke für die fraglichen Waren durchschnittlich sei. Selbst wenn das Vorbringen zur angeblichen schwachen Kennzeichnungskraft des Wortes „prima“ für zulässig erklärt worden wäre, hätte dies nichts an der Feststellung des Gerichts geändert. Insoweit sei die implizite Begründung des Gerichts ausreichend.

Würdigung durch den Gerichtshof

37 Der Rechtsmittelführer macht geltend, dass das Gericht in Rn. 90 des angefochtenen Urteils dadurch gegen Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen habe, dass seine Ausführungen zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke mit der Begründung, sie seien zum ersten Mal vor dem Gericht gemacht worden, für unzulässig erklärt worden seien.

– Zur behaupteten rechtsfehlerhaften Anwendung von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 durch das Gericht

38 Art. 188 („Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht“) der Verfahrensordnung des Gerichts bestimmt den Umfang der vom Gericht über die Entscheidungen des EUIPO ausgeübten Kontrolle. Gemäß dieser Vorschrift „[können d]ie im Rahmen des Verfahrens vor dem Gericht eingereichten Schriftsätze der Parteien ... den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand nicht ändern“.

39 Die Aspekte, die dem Gericht ordnungsgemäß zur Beurteilung vorgelegt werden dürfen, hängen also von dem vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand ab. Insoweit regelt Art. 76 („Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen“) der Verordnung Nr. 207/2009 in seinem Abs. 1, dass zwar „[i]n dem Verfahren vor dem [EUIPO] ... das [EUIPO] den Sachverhalt von Amts wegen [ermittelt]“, dass diese Prüfung in einem „Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse“ aber „auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt“ ist.

40 Im vorliegenden Fall bestreitet der Rechtsmittelführer nicht die vom Gericht getroffene Feststellung, er habe vor der Beschwerdekammer nicht geltend gemacht, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke PRIMA wegen der lobenden Bedeutung des Wortes „prima“ im Spanischen schwach sei. Er macht jedoch geltend, dass es sich um eine Frage handele, die von der Beschwerdekammer auf jeden Fall hätte geprüft werden müssen.

41 Zwar ist gemäß Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 die Prüfung durch das EUIPO auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt, so dass die Beschwerdekammer ihre Entscheidung nur auf relative Eintragungshindernisse, die der betreffende Beteiligte geltend gemacht hat, sowie auf die von den Beteiligten in diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweise stützen kann. Wie aber der Generalanwalt in den Nrn. 49 bis 51 und 58 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist die Beschwerdekammer verpflichtet, auf alle Fragen einzugehen, die im Hinblick auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten erforderlich sind, um eine fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, und bei denen sie über alle entscheidungserheblichen Angaben verfügt, selbst wenn von den Beteiligten vor ihr kein sich auf diese Fragen beziehender rechtlicher Aspekt geltend gemacht wurde.

42 Angesichts dieser der Beschwerdekammer obliegenden Verpflichtung können Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichts nicht dahin ausgelegt werden, dass Ausführungen, mit denen Erwägungen der Beschwerdekammer zu Fragen entkräftet werden sollen, über die sie zwingend befinden muss, nicht zum Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht gehören, wenn sie nicht im Verfahren vor der Beschwerdekammer vorgebracht wurden.

43 Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 stellt die Beurteilung der originären Kennzeichnungskraft einer älteren Marke eine Rechtsfrage dar, die erforderlich ist, um eine fehlerfreie Anwendung dieser Verordnung zu gewährleisten, so dass die Instanzen des EUIPO verpflichtet sind, diese Frage – gegebenenfalls von Amts wegen – zu prüfen. Da für diese Beurteilung kein tatsächlicher Umstand erforderlich ist, der von den Beteiligten vorzutragen wäre, und von den Beteiligten auch keine Gründe oder Argumente zum Nachweis dieser Kennzeichnungskraft auszuführen sind, ist das EUIPO in der Lage, deren Vorliegen im Hinblick auf die ältere Marke, auf die der Widerspruch gestützt ist, selbst zu bestimmen und zu beurteilen. Somit gehört diese Frage zum vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand im Sinne von Art. 188 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs.

44 Folglich verkennt das Gericht bei seinen Ausführungen in den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils die Reichweite von Art. 76 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009.

45 Jedenfalls ist darauf hinzuweisen, dass sich die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall von Amts wegen zur Frage der originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke geäußert hat. In Rn. 27 der streitigen Entscheidung hat sie nämlich festgestellt, dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren nationalen Marke, mangels Bedeutung derselben in Bezug auf die in Rede stehenden Waren, durchschnittlich sei, da das Wort „prima“ für den spanischen Verbraucher „Cousine“ oder „Bonuszahlung“ bedeute und nicht als ein Wort verstanden werde, das die hervorragende Qualität von etwas bezeichne.

46 Wie vom Generalanwalt in Nr. 71 seiner Schlussanträge ausgeführt, musste der Rechtsmittelführer das Recht haben, die von der Beschwerdekammer getroffenen Feststellungen vor dem Gericht in Frage zu stellen, da nach Art. 263 AEUV in Verbindung mit Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union ein Kläger in der Lage sein muss, vor dem Unionsrichter alle Sach- und Rechtsfragen, auf die eine Einrichtung der Union ihre Entscheidungen stützt, zu beanstanden.

47 Nach alledem hat das Gericht in den Rn. 87 bis 90 des angefochtenen Urteils einen Rechtsfehler begangen, als es die Ausführungen des Rechtsmittelführers zur angeblich schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke mit der Begründung für unzulässig erklärt hat, dass diese erstmals vor dem Gericht gemacht worden seien.

– Zu den Folgen des vom Gericht begangenen Rechtsfehlers

48 Entgegen der vom EUIPO und Bolton Cile España vertretenen Ansicht kann dieser Rechtsfehler zur Aufhebung des angefochtenen Urteils führen.

49 Erstens macht das EUIPO geltend, dass es für die in dem angefochtenen Urteil zur Verwechslungsgefahr getroffene Feststellung keinen Unterschied gemacht hätte, wenn das die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke betreffende Vorbringen vom Gericht für zulässig und begründet erklärt worden wäre. Eine Verwechslungsgefahr sei nicht ausgeschlossen, wenn die Kennzeichnungskraft der älteren Marke schwach sei (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:596, Rn. 99 und die dort angeführte Rechtsprechung).

50 Wie jedoch der Generalanwalt in Nr. 80 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, reicht die bloße Möglichkeit, dass die vom Gericht getroffenen Feststellungen weiterhin Bestand haben könnten, nicht aus, um das Rechtsmittel zurückzuweisen, da das angefochtene Urteil trotz des in Rn. 47 des vorliegenden Urteils festgestellten Rechtsfehlers nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn sich dieser Fehler als für den Ausgang des Verfahrens völlig unerheblich erweist.

51 Das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum ist indessen unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Urteile vom 11. November 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, Rn. 22, vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 34, und vom 20. September 2007, Nestlé/HABM, C-193/06 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2007:539, Rn. 33), und die Kennzeichnungskraft einer älteren Marke gehört zu diesen relevanten Umständen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. Juli 2017, Continental Reifen Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2017:596, Rn. 98 und die dort angeführte Rechtsprechung).

52 Somit kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Gericht im vorliegenden Fall zu einem anderen Ergebnis als in dem angefochtenen Urteil gelangt wäre, wenn es die Ausführungen des Rechtsmittelführers zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke für zulässig gehalten hätte. Insbesondere hätte es in einem solchen Fall diesem Vorbringen folgen und daher feststellen können, dass keine Verwechslungsgefahr vorliegt.

53 Im Übrigen führt, wenn die ältere Marke und das angemeldete Zeichen für die in Rede stehenden Waren in einem schwach kennzeichnungskräftigen Bestandteil übereinstimmen, die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 häufig nicht dazu, dass eine solche Gefahr festgestellt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, Rn. 55).

54 Wie der Generalanwalt in den Nrn. 82 und 83 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, widerspricht die Feststellung, dass das Gericht bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten und der älteren Marke einen Rechtsfehler begangen hat, auch nicht dem Grundsatz der Prozessökonomie, wonach das Rechtsmittel zurückzuweisen ist, wenn die Gründe eines Urteils des Gerichts eine Verletzung des Unionsrechts erkennen lassen, sein Tenor sich aber aus anderen Rechtsgründen als richtig erweist (Urteil vom 24. Januar 2018, EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, Rn. 33 und die dort angeführte Rechtsprechung).

55 Wie sich aus Rn. 51 des vorliegenden Urteils ergibt, hat die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr nämlich unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls einschließlich der Kennzeichnungskraft der älteren Marke zu erfolgen. Insoweit geht aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs hervor, dass die Feststellung des Fehlens einer solchen Verwechslungsgefahr wegen der Wechselwirkung der hierbei relevanten Faktoren nicht im Voraus und in jedem Fall ausgeschlossen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481, Rn. 55).

56 Zweitens ist das Vorbringen von Bolton Cile España zurückzuweisen, wonach auch eine Zulassung der Ausführungen des Rechtsmittelführers betreffend die schwache Kennzeichnungskraft der älteren Marke nichts an der Beurteilung durch das Gericht geändert hätte, da das Gericht in Rn. 92 des angefochtenen Urteils jedenfalls von einer durchschnittlichen originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke für die in Rede stehenden Waren ausgegangen sei.

57 Insoweit steht fest, dass das Gericht in Rn. 91 des angefochtenen Urteils festgestellt hat, dass „der Kläger im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung geltend gemacht hat, das Wort ‚prima‘ bedeute im Spanischen ‚Bonuszahlung‘ oder ‚Cousine‘, und dass diese Bedeutungen von der Beschwerdekammer in Rn. 22 der streitigen Entscheidung herangezogen wurden“.

58 Das Gericht hat daraus in Rn. 92 des angefochtenen Urteils geschlossen, dass „darüber hinaus die Feststellung der Beschwerdekammer zu bestätigen [ist], dass die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke durchschnittlich ist, da diese in Bezug auf die betreffenden Waren keine Bedeutung hat“.

59 Wie jedoch der Generalanwalt in den Nrn. 92 und 93 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, wäre, selbst wenn man annähme, dass das Gericht in den Rn. 91 und 92 des angefochtenen Urteils das Vorbringen des Rechtsmittelführers hilfsweise geprüft und als unbegründet zurückgewiesen hat, von Amts wegen auf seine unzureichende Begründung einzugehen, weil es sich bei einem Begründungsmangel um einen Gesichtspunkt zwingenden Rechts handelt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. Dezember 2017, EUIPO/European Dynamics Luxembourg u. a., C-677/15 P, EU:C:2017:998, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung).

60 Das Gericht ist nämlich in dem angefochtenen Urteil nicht näher auf die Gründe eingegangen, die es zu der Annahme bewogen haben, dass dieses Vorbringen unbegründet sei, da es sich auf die Wiedergabe der Ausführungen des Rechtsmittelführers vor der Widerspruchsabteilung beschränkt hat, ohne zu erläutern, weshalb diesen Ausführungen mehr Gewicht beizumessen wäre als denen, die vor dem Gericht gemacht wurden. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass der Rechtsmittelführer vor dem Gericht nicht geltend gemacht hat, dass die Bedeutung, die er dem spanischen Begriff „prima“ vor der Widerspruchsabteilung beigemessen habe, nämlich „Bonuszahlung“ oder „Cousine“, falsch sei, sondern dass er lediglich vorgetragen hat, dass dieser Begriff neben diesen Bedeutungen noch andere Bedeutungen und eine lobende Konnotation haben könne.

61 Im Übrigen kann zwar, wie Bolton Cile España vorbringt, die Begründung durch das Gericht auch implizit erfolgen, doch muss sie es den Betroffenen ermöglichen, die Gründe zu erkennen, aus denen das Gericht ihrer Argumentation nicht gefolgt ist, und dem Gerichtshof ausreichende Angaben liefern, damit er seine Kontrolle ausüben kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 28. Februar 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C-505/17 P, nicht veröffentlicht, EU:C:2019:157, Rn. 55). Dies ist hier jedoch, wie sich aus Rn. 60 des vorliegenden Urteils ergibt, nicht der Fall.

62 Somit wäre das angefochtene Urteil selbst unter der Annahme, dass das Gericht in Rn. 92 des angefochtenen Urteils hilfsweise das Vorbringen des Rechtsmittelführers zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke als unbegründet zurückgewiesen hat, wegen unzureichender Begründung aufzuheben.

63 Nach alledem ist das angefochtene Urteil aufgrund des vom Gericht begangenen Rechtsfehlers, wie er sich aus Rn. 47 des vorliegenden Urteils ergibt, aufzuheben.

Zur Klage vor dem Gericht

64 Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Gerichtshof im Fall der Aufhebung der Entscheidung des Gerichts den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.

65 Wie der Generalanwalt in Nr. 98 seiner Schlussanträge ausgeführt hat, ist die vorliegende Rechtssache nicht zur Entscheidung reif, da das Gericht sich nicht oder nicht hinreichend mit dem in den Rn. 83 bis 85 des angefochtenen Urteils wiedergegebenen Vorbringen des Rechtsmittelführers zur schwachen Kennzeichnungskraft der älteren Marke auseinandergesetzt hat.

66 Die Sache ist daher zur Entscheidung an das Gericht zurückzuverweisen. Die Kostenentscheidung ist vorzubehalten.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Siebte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1. **Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 12. September 2018, Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, nicht veröffentlicht, EU:T:2018:530), wird aufgehoben.**

2. **Die Rechtssache wird an das Gericht der Europäischen Union zurückverwiesen.**

3. **Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten.**

Unterschriften