

## Het belang van het arrest PRIMA vs. PRIMART van het HvJEU

Het HvJEU wees op 18 juni 2020 een interessant arrest. Het betrof de oppositie van de houder van het oudere Spaanse merk PRIMA tegen de inschrijving van het uniemerkt PRIMART.<sup>1</sup>

Het opponerende merk was een woordmerk ter aanduiding van waren van klasse 30, te weten: „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”. Omtrent het normale gebruik van dit merk in Spanje, noch over de bekendheid ervan in Spanje valt uit het arrest niets af te leiden. Die twee gegevens waren dus kennelijk niet te berde gebracht.

De houder van het Spaanse merk PRIMA opponeerde tegen het hier afgebeelde uniemerkt PRIMART van een Poolse onderneming:



Dit merk werd ook in klasse 30 ingeschreven voor: „Suiker, natuurlijke zoetstoffen, zoete omhulsels en vullingen, bijenproducten; koffie, thee en cacao en vervangingsmiddelen hiervoor; ijs, roomijs, yoghurtijs en waterijs; zouten, kruiden, aromaten en kruiden [specerijen]; gebakken waren, suikergoed, chocolade en nagerechten; bewerkte granen, zetmeel en producten hiervan, preparaten voor het bakken en gist; crackers”. Kortom, nagenoeg identieke waren.

Deze afbeelding toont een fantasiewoord met een beschrijvende strekking<sup>2</sup>, voorzien van de naam van de houder en figuratieve elementen, waardoor het teken als geheel onderscheidend vermogen bezit. Het is begrijpelijk dat EUIPO geen reden zag om de inschrijving van dit merk op absolute gronden te weigeren. De opposante voerde aan dat dit merk collideert met haar oudere Spaanse merk PRIMA, omdat de eerste 5 letters ervan identiek zijn met haar merk. In eerste instantie werd de oppositie volledig ongegrond verklaard, maar het beroep was succesvol. De kamer van beroep stelde voorop dat Spanje voor de beoordeling van het verwarringsgevaar het relevante grondgebied vormt en het grote Spaanse publiek het relevante publiek. De kamer kende voorts aan het merk PRIMA een “gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen” toe. In dit verband wees zij er op dat dit merk geen betekenis had voor de betrokken waren, daaraan toevoegend dat de Spaanse consument het woord „prima” zal begrijpen als „niet” 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<sup>3</sup>. De geopponeerde ging in beroep bij het Gerecht, waar zij als middel aanvoerde schending van artikel 8 lid 1b) UMVo. Het Gerecht heeft het beroep in zijn geheel verworpen en het oordeel van de kamer van beroep inzake het bestaan van verwarringsgevaar bevestigd, ook al had de geopponeerde voor het Gerecht de vaststelling van het gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen van PRIMA gemotiveerd bestreden. Het Gerecht verklaarde die aangevoerde argumenten niet-ontvankelijk “aangezien deze voor het eerst voor het Gerecht werden aangevoerd”. Dit vindt geen genade bij het Hof. Inderdaad – zo oordeelt het Hof in ro. 41 – moet EUIPO in procedures over relatieve afwijzingsgronden uitsluitend beslissen op basis van de feiten, bewijs en argumenten die zijn aangevoerd door partijen, maar EUIPO moet niettemin acht slaan op alle kwesties die noodzakelijk zijn om een correcte toepassing van de UMVo te waarborgen, waaronder begrepen de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere recht, zelfs als een desbetreffend argument niet door

<sup>1</sup> Zaak C-702/18 P, IEF 19284

<sup>2</sup> Het woord PRIMART is ongetwijfeld een samentrekking van de woorden “prima” en “mar(k)t”.

<sup>3</sup> Dit argument ontleende de kamer aan de toelichting van opposante.

partijen werd aangevoerd. En ten aanzien van de niet-ontvankelijkverklaring door het Gerecht overweegt het Hof in ro. 42 en 43:

*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.*

*Aangezien deze beoordeling (van het vereiste intrinsieke onderscheidend vermogen, Ste.) 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.*

Ofwel: In casu staat het merk PRIMA tegenover het woord/beeldmerk PRIMART en is een beoordeling van het intrinsieke onderscheidend vermogen noodzakelijk voor het beoordelen van het verwarringsgevaar en het welslagen van de oppositie. Die beoordeling mag niet achterwege blijven als de geopponeerde het onderscheidend vermogen niet mocht hebben bestreden. Als de kamer van beroep te dien einde betekenis toekent aan wat de houder van het oudere merk over dit onderscheidend vermogen heeft opgemerkt (in concreto 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), dan is de kamer maar zeker het Gerecht gehouden de geopponeerde in de gelegenheid te stellen hierop te reageren.<sup>4</sup>

Kennelijk vreesde opposante zelf al dat een dergelijke toets niet bij voorbaat in haar voordeel zou uitvallen, getuige dat zij zich beriep op een gemiddeld intrinsiek onderscheidend vermogen van het merk, omdat het in Spanje niet de betekenis heeft die het in de andere EU lid staten heeft<sup>5</sup>. Die vrees is volgens mij volkomen terecht. Zelfs indien een Spaanse consument weet dat “prima” in Spanje een andere betekenis heeft, is daarmee nog niet gezegd dat de gemiddelde Spaanse consument dit woord, gebruikt voor consumptiegoederen, niet beschouwt als een indicatie van de kwaliteit ervan,<sup>6</sup> zoals ook door de geopponeerde in de procedure voor het Gerecht werd opgemerkt.

In aansluiting op het constateren van deze onjuiste niet-ontvankelijk verklaring stelt het Hof vast dat het aannemen van verwarringsgevaar onvoldoende werd gemotiveerd. Daarom wordt het arrest van het Gerecht wegens ontoereikende motivering vernietigd en wordt de zaak terugverwezen naar het Gerecht. EUIPO trachtte dit resultaat te voorkomen door aan te voeren dat zelfs indien aan PRIMA een gering onderscheidend vermogen zou worden toegekend, niettemin sprake kan zijn van verwarringsgevaar. Dit veegt het Hof van tafel met de terechte opmerking dat niet is aangetoond dat de onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht volstrekt irrelevant is voor de uitkomst van de zaak. Interessant is wat het hof hieraan toevoegt in ro. 51, 52 en 53:

*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*

<sup>4</sup> Zie hieromtrent meer specifiek ro. 46.

<sup>5</sup> Het Spaanse woord voor prima is multa.

<sup>6</sup> Bonus wijst ook in de richting van een bijzondere prestatie of eigenschap.

*Deutschland/Compagnie générale des établissements Michelin, C-84/16 P, niet gepubliceerd, EU:C:2017:596, punt 98 en aldaar aangehaalde rechtspraak).*

*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.*

*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).*

Het onderscheidend vermogen van een merk dat wordt ingezet tegen een jonger merk is een van de factoren, die moeten worden gewogen bij het vaststellen van het verwarringsgevaar in combinatie met het beoordelen van de overeenstemming. Als de argumenten van de houder van het jongere merk over het onderscheidend vermogen niet kenbaar worden meegewogen, is het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar ontoereikend gemotiveerd.

Het arrest is belangrijk, omdat het het belang van een zorgvuldig onderzoek naar het onderscheidend van het aanvallende merk onderstreept. De praktijk wijst uit dat (te) vaak een merk met nauwelijks of geen onderscheidend vermogen toch wordt beschermd. Het woord “prima” behoort tot de categorie van intrinsiek zwakke merken, omdat zij (kunnen) worden verstaan als kwaliteitsaanduiding. Andere voorbeelden: “best”, “top”, “lekker”, enz.

In een groot deel van de EU wordt het woord “prima” opgevat als een kwaliteitsaanduiding. Wie dit op zijn product of dienst zet, maakt reclame voor de “prima” kwaliteit van het product of de dienst. Dat betekent dat dit woord niet geschikt is om de herkomst van waren of diensten te onderscheiden en niet met behulp van een merkrecht kan worden gemonopoliseerd en dat ook concurrenten hun waren en diensten als prima moeten kunnen kwalificeren. Dat zien we terug in artikel 7 lid 1c) UMVo, dat het EUIPO verplicht de inschrijving te weigeren van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Via de Merkenrichtlijn is deze bepaling ook opgenomen in de merkenwetgeving van de lid staten. Desalniettemin zien we dat in veel lid staten niet onderscheidende woorden als merk worden ingeschreven. Een voorbeeld daarvan is het opposerende Spaanse merk PRIMA.<sup>7</sup> Maar ook het merkenregister van de Benelux kent een groot aantal inschrijvingen van het woord “prima” als merk. Het overgrote deel daarvan gaat terug tot een internationale registratie. Een ander deel betreft als beeldmerk uitgevoerde tekens met “prima” als hoofdbestanddeel. Aan de hand van het register is niet na te gaan of de inschrijving is gevolgd op een aangetoonde inburgering. Wel kenbaar is het beleid van het BOIP om niet onderscheidende woorden als merk te erkennen als dat is opgenomen in een beeldmerk. Dit sluit aan op de gangbare praktijk in de EU en gaat terug tot de betekenis van “uitsluitend bestaan uit” in art. 7 lid 1c) UMVo. Het bedrijfsleven verpakt zijn behoefte aan beschrijvende merken al jarenlang in beeldmerken. En dankzij de verplichting de overeenstemming tussen merken globaal te beoordelen tellen de niet onderscheidende elementen mee bij het bepalen van de gelijkenis. Het toepassen van een globale toetsing mag er echter niet toe leiden dat de niet onderscheidende elementen worden beschermd. Zie bijvoorbeeld het arrest BioID van het HvJEU van 15-9-2005, C-37/03 alsmede de hierboven geciteerde overweging 53 van het onderhavige arrest en de daar genoemde rechtspraak. Niettemin constateer ik dat beschrijvende merken en merken met sterk

---

<sup>7</sup> Dit merk dateert van 1973. Onduidelijk is in hoeverre een nietigverklaringsactie tegen dit merk onder de huidige Spaanse merkenwet kansrijk zou zijn.

beschrijvende elementen toch vaak zegevieren bij een verzet tegen de inschrijving of het gebruik van een concurrerend merk. Dit bevordert dat de industrie blijft doorgaan met het registreren van sterk beschrijvende merken, al was het maar omdat menig concurrent na ontvangst van een sommatie of dagvaarding, gelet op de kennelijke risico's, bij voorbaat de handdoek in de ring gooit of een schikking treft, waarbij het aanvallende merk een tegenaanval overleeft. Daarbij zal stellig overweging 34 van het HvJEU in de MEGANEXT-zaak<sup>8</sup> een rol spelen.

Het onderhavige arrest is een duidelijke boodschap van het Hof aan de merkenbureaus en gerechten over de waarde van de beschrijvende en zwakke merken en zal mogelijk het registreren en beschermen van dergelijke merken bemoeilijken.

Paul Steinhauser

---

<sup>8</sup> HvJEU 19 maart 2015, ECLI:EU:C:2015:187 inzake MEGA Brands vs. BHIM: *Voor zover rekwirante stelt dat een dergelijke kwalificatie onverenigbaar is met het beschrijvende karakter dat het Gerecht aan deze term heeft toegeschreven in punt 26 van het bestreden arrest, kan worden volstaan met de opmerking dat zelfs indien een wordelement als louter beschrijvend moet worden beschouwd, dit beschrijvende karakter niet eraan in de weg staat dat wordt vastgesteld dat dit element dominerend is voor de beoordeling van de overeenstemming van de conflicterende tekens (zie in die zin beschikking Muñoz Arraiza/BHIM, C-388/10 P, EU:C:2011:185, punt 65).*