



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

21. září 2017\*

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie BASIC – Starší národní obchodní názvy basic a basic AG – Relativní důvod pro zamítnutí – Užívání označení, jehož význam není pouze místní, v obchodním styku – Článek 8 odst. 4 a čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-609/15,

**Repsol YPF, SA**, se sídlem v Madridu (Španělsko), původně zastoupená J.-B. Devaureixem a L. Montoya Teránem, poté J. Erdozain Lópezem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupenému D. Hanfem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

**Basic AG Lebensmittelhandel**, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená D. Altenburgem a H. Bickelem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. srpna 2015 (věc R 2384/2013-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Basic Lebensmittelhandel a Repsol, SA,

TRIBUNÁL (osmý senát),

ve složení A. M. Collins (zpravodaj), předseda, R. Barents a J. Passer, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: X. Lopez Bancalari, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 29. října 2015,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 29. ledna 2016,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 4. února 2016,

\* Jednací jazyk: angličtina.

po jednání konaném dne 18. května 2017,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 29. ledna 2007 žalobkyně, společnost Repsol YPF, SA, podala u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, [které bylo nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení vyvedené v modré, červené, oranžové a bílé barvě:



- 3 Služby, pro které byl zápis požadován, patří zejména do tříd 35 a 39 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají především následujícímu popisu:
  - třída 35: „Maloobchodní prodej tabáku, tisku, baterií, hraček“;
  - třída 39: „Služby distribuce základních spotřebních potravinářských výrobků, jemného pečiva a cukrovinek, zmrzliny, hotových jídel, tabáku, tisku, baterií, hraček“.
- 4 Přihláška ochranné známky Evropské unie byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 34/2007 ze dne 16. července 2007.
- 5 Přihlašovaná ochranná známka byla zapsána dne 4. května 2009 pod č. 5648159.
- 6 Dne 26. září 2011 vedlejší účastnice, Basic AG Lebensmittelhandel, podala návrh na prohlášení částečné neplatnosti napadené ochranné známky pro služby uvedené v bodě 3 výše (dále jen „napadené služby“), a to zejména na základě ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009. Na podporu svého návrhu vedlejší účastnice v rozsahu, v němž vycházela z těchto ustanovení, uplatňovala „názvy“ ve smyslu § 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zákon o ochraně ochranných známek a dalších rozlišovacích označení) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, a BGBl. 1995 I, s. 156), basic a basic AG, které užívala v obchodním styku v Německu a Rakousku pro služby „maloobchodního prodeje potravinářských výrobků, drogerie, bio výrobků a dalších výrobků běžné spotřeby, stravovací služby (stravování)“.
- 7 Vedlejší účastnice přiložila následující důkazy v příloze ke svému návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 26. září 2011:
  - tři snímky obrazovky vytištěné dne 25. července 2011 ze své internetové stránky, první obsahující informace ze dne 1. července 2011 o společnosti a další dva obsahující mapy z roku 2010 s umístěním jejích supermarketů v Německu a Rakousku;

- snímek obrazovky vytištěný dne 25. července 2011 z její internetové stránky a obsahující informace z roku 2010 o některých výrobcích „basic“;
  - její výroční zprávu za rok 2006;
  - její výroční zprávu za rok 2004;
  - její výroční zprávu za rok 2005;
  - dopis společnosti Biogarten Handels GmbH adresovaný „basic AG“ ze dne 21. dubna 2006 s upřesněním příplatků poskytnutých společností Biogarten Handels GmbH společnosti „basic AG“ za obrat uskutečněný basic AG v prvním čtvrtletí roku 2006 za prodej výrobků Biogarten;
  - dopis společnosti Biogarten adresovaný „basic AG“ ze dne 13. prosince 2005 s upřesněním příplatků poskytnutých společností Biogarten Handels GmbH „basic AG“ za obrat uskutečněný basic AG v měsících dubnu až září 2005 za prodej výrobků Biogarten;
  - dodací list ze dne 15. dubna 1999 vystavený společností Nordlicht Naturkost Handels GmbH pro „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;
  - fakturu ze dne 13. listopadu 2001 vystavenou společností Nordlicht Naturkost pro „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;
  - statistiky prodeje ze dne 1. prosince 2006, které zveřejnila společnost Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, dodavatel bio potravinářských výrobků, týkající se zejména „basic“;
  - čestné prohlášení ze dne 19. září 2011 vystavené členem marketingového oddělení vedlejší účastnice;
  - podrobné tabulky obrátů údajně dosažených „basic“ do července 2009, do prosince 2010 a do června 2011;
  - obchodní prospekty z června, července a prosince 2003, ledna, února, března, dubna, září a listopadu 2004, června, října a listopadu 2005 a ledna, února, dubna, května a prosince 2006 ze supermarketů „basic“;
  - propagační a reklamní materiály bez uvedení data;
  - diplom „podnikatel roku 2006“ ze dne 21. září 2006, který byl udělen dvěma vedoucím pracovníkům „basic AG“;
  - výstřižky z tisku z let 2003 až 2006;
  - rozsudek Landgericht München I (krajský soud Mnichov I, Německo) ze dne 9. září 2006.
- 8 Ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti vedlejší účastnice rovněž citovala relevantní ustanovení § 5 a § 15 Markengesetz, jakož i německá soudní rozhodnutí, která tato ustanovení vykládají.
- 9 Rozhodnutím ze dne 8. října 2013 zrušovací oddělení vyhovělo návrhu na prohlášení neplatnosti na základě čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení a prohlásilo napadenou ochrannou známku za částečně neplatnou, a to v rozsahu, v němž byla tato ochranná známka zapsána pro napadené služby.

- 10 Dne 2. prosince 2013 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009. Dne 7. února 2014 předložila vedlejší účastnice písemné odůvodnění odvolání.
- 11 Rozhodnutím ze dne 11. srpna 2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO rozhodnutí zrušovacího oddělení potvrdil a odvolání zamítl.
- 12 V napadeném rozhodnutí přezkoumal odvolací senát podmínky upravené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, podle nichž nezapsaná ochranná známka nebo jiné označení užívané v obchodním styku umožňuje svému majiteli dosáhnout prohlášení neplatnosti později zapsané ochranné známky.
- 13 V tomto ohledu odvolací senát zaprvé potvrdil zjištění zrušovacího oddělení, podle něhož důkazy předložené vedlejší účastnicí a popsané v bodě 7 výše prokázaly, že významná část relevantní německé veřejnosti, která byla tvořena jak průměrným spotřebitelem, tak odborníky v oblasti maloobchodního prodeje potravin, vnímala „basic“ jako „obchodní identifikátor“ (bod 26 napadeného rozhodnutí).
- 14 V této souvislosti odvolací senát zaprvé uvedl, že pokud jde o zeměpisný rozměr významu označení, vedlejší účastnice prokázala široké užívání názvu (či firmy) basic v Německu (body 27 a 30 napadeného rozhodnutí).
- 15 Zadruhé, pokud jde o hospodářský rozměr významu označení, odvolací senát měl za to, že předložené důkazy prokazují, že firma basic byla předmětem „nepřetržitého užívání“ od roku 1999 do roku 2011, a tedy v době relevantní v projednávané věci, a to od 29. ledna 2007 do 26. září 2011 (body 24 a 32 napadeného rozhodnutí). Měl za to, že činnosti vykonávané vedlejší účastnicí pod touto firmou měly hospodářský dopad jak z pohledu konečného spotřebitele, tak z pohledu odborníků v oblasti maloobchodního prodeje (bod 34 napadeného rozhodnutí). Zejména uvedl, že vedlejší účastnice poskytla důkaz nejen o užívání obrazové verze výrazu „basic“, nebo tohoto výrazu ve spojení s výrazem „aktiengesellschaft“ nebo se sloganem „Bio für alle“, ale také o častém samostatném užívání výrazu „basic“. Dospěl k závěru, že bylo prokázáno, že vedlejší účastnice používala výraz „basic“ jako „obchodní ukazatel“ a že tento výraz byl takto vnímán ze strany relevantní veřejnosti. Tato veřejnost „[vnímala] rovněž označení [basic] v obrazové verzi nebo ve verzi zahrnující popisný pojem „aktiengesellschaft“ (který označuje právní formu společnosti) nebo slogan „Bio für alle“ („Bio pro všechny“) jako označení společnosti, když se toto označení užívá například na obalu reklamních prospektů“ (bod 38 napadeného rozhodnutí).
- 16 Zadruhé měl odvolací senát za to, že označení basic, které představuje název ve smyslu § 5 odst. 2 Markengesetz, vedlejší účastnice poskytuje v souladu s § 15 odst. 1 a 2 Markengesetz výlučné právo, které jí umožňuje zakázat užívání pozdějšího označení v případě nebezpečí záměny mezi příslušnými označeními (bod 49 napadeného rozhodnutí). Dospěl k závěru, že v projednávané věci takové nebezpečí u relevantní veřejnosti v Německu existuje, a to i kdyby bylo třeba považovat uvedený název za slabý, což není tento případ (bod 50 napadeného rozhodnutí).
- 17 Při dosažení tohoto závěru měl odvolací senát zaprvé za to, že napadené služby patřící do třídy 35 jsou obdobné „oblastem činnosti“ vedlejší účastnice. Podle odvolacího senátu existoval rovněž úzký vztah mezi napadenými službami patřícími do třídy 39 a činnostmi maloobchodního prodeje potravinářských výrobků a drogerie, již vykonává vedlejší účastnice. Služby maloobchodního prodeje a služby distribuce se podle jeho názoru doplňují (body 41 až 44 napadeného rozhodnutí).
- 18 Zadruhé odvolací senát konstatoval, že existuje vysoký stupeň podobnosti mezi firmou basic a napadenou ochrannou známkou, jelikož obě obsahují tentýž výraz „basic“. Měl za to, že toto zjištění nemohou zpochybnit ani obrazové dekorativní prvky napadené ochranné známky, ani tvrzení žalobkyně, podle něhož uvedený výraz postrádá rozlišovací způsobilost. Pokud jde o tento poslední bod, zopakoval, že vedlejší účastnice jasně prokázala, že název basic byl používán k rozlišení její

činnosti u německé veřejnosti a byl k plnění této funkce způsobilý. Doplnil, že výraz „basic“ je anglickým výrazem, který není pro německé spotřebitele ve vztahu k uvedené činnosti popisný (body 45 až 48 napadeného rozhodnutí).

- 19 Odvolací senát dospěl na základě všech předchozích úvah k závěru, že zrušovací oddělení na základě čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení správně prohlásilo napadenou ochrannou známku za neplatnou pro napadené služby, a tudíž nebylo nutné zkoumat důvody návrhu na prohlášení neplatnosti vycházející z čl. 53 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení (bod 51 napadeného rozhodnutí).

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 20 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
  - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.
- 21 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
- žalobu zamítl;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
- 22 Tribunál vyzval EUIPO v rámci prvního organizačního procesního opatření přijatého v souladu s článkem 89 jednacího řádu Tribunálu, aby před jednáním písemně odpověděl na otázku. V rámci druhého organizačního procesního opatření byli účastníci řízení vyzváni, aby odpověděli na další otázku ústně na jednání. Těmto žádostem bylo vyhověno.

### **Právní otázky**

#### ***Úvodní poznámky***

- 23 Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje tři žalobní důvody. V rámci prvního žalobního důvodu tvrdí, že odvolací senát nesprávně posoudil důkazy předložené vedlejší účastnicí, pokud jde o užívání označení basic a basic AG v obchodním styku v Německu. V rámci druhého žalobního důvodu tvrdí, že odvolací senát nesprávně dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny podle § 15 odst. 1 a 2 Markengesetz. V rámci třetího žalobního důvodu se dovolává porušení článku 36 SFEU.
- 24 Na základě čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u EUIPO, pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 téhož nařízení a jsou splněny podmínky stanovené v posledně uvedeném odstavci.
- 25 V souladu s těmito ustanoveními může majitel označení užívaného v obchodním styku, které není nezapsanou ochrannou známkou, požadovat prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou, pokud toto označení splňuje kumulativně čtyři následující podmínky: toto označení musí být užíváno v obchodním styku; jeho význam nesmí být pouze místní; právo k tomuto označení muselo vzniknout v souladu s právem členského státu, ve kterém bylo označení užíváno přede dnem podání přihlášky ochranné známky Evropské unie a konečně právo k tomuto označení musí svému majiteli umožňovat zákaz užívání pozdější ochranné známky. Jestliže označení nespĺňuje jednu z těchto podmínek, nelze návrhu na prohlášení neplatnosti založenému na existenci jiného označení než ochranné známky



užívaného v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vyhovět [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. března 2009, *Moreira da Fonseca v. OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, body 32 a 47].

26 První dvě podmínky, tj. podmínky týkající se užívání a významu uplatněného označení, který nesmí být pouze místní, vyplývají ze znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a musí být tedy vykládány podle práva Evropské unie. Nařízení č. 207/2009 tedy stanoví jednotná kritéria týkající se užívání označení a jejich významu, která jsou v souladu se zásadami, na kterých spočívá systém zavedený tímto nařízením (rozsudek ze dne 24. března 2009, *GENERAL OPTICA*, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 33).

27 Z výrazu „pokud [...] podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuj[e]“, naproti tomu vyplývá, že další dvě podmínky, uvedené následně v čl. 8 odst. 4 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009, představují podmínky stanovené nařízením, které se na rozdíl od předcházejících podmínek posuzují s ohledem na kritéria stanovená právem, kterým se uplatněné označení řídí. Tento odkaz na právo, jímž se uplatněné označení řídí, je odůvodněn uznáním možnosti v nařízení č. 207/2009, aby označení, na která se systém ochranné známky Evropské unie nevztahuje, byla namítána vůči ochranné známce Evropské unie. Pouze právo, jímž se uplatněné označení řídí, tedy umožňuje stanovit, zda je toto označení starší než ochranná známka Evropské unie a může odůvodnit zákaz užívání pozdější ochranné známky (rozsudek ze dne 24. března 2009, *GENERAL OPTICA*, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 34). Na tomto základě musí osoba navrhuující prohlášení neplatnosti prokázat, že dotčené označení spadá do působnosti uplatňovaných právních předpisů členského státu a umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 29. března 2011, *Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 190, a ze dne 10. února 2015, *Infocit v. OHIM – DIN (DINKOOL)*, T-85/14, nezveřejněný, EU:T:2015:82, bod 63 a citovaná judikatura].

28 Ustanovení § 5 Markengesetz, nadepsané „Obchodní názvy“ (geschäftliche Bezeichnungen), stanoví:

„1. Jako obchodní názvy jsou chráněny názvy a názvy děl.

2. Názvy jsou označení, která jsou v obchodním styku užívána jako obchodní jméno, firma nebo zvláštní název obchodní činnosti nebo podniku.

Obchodní symboly nebo jiná označení, která jsou určena k odlišení obchodní činnosti od jiných obchodních činností a jsou dotyčnou veřejností považovány za symboly obchodní činnosti, jsou považovány za rovnocenné zvláštnímu názvu obchodní činnosti.“

29 Ze spisu vyplývá, že staršími právy uplatněnými na podporu návrhu na prohlášení částečné neplatnosti napadené ochranné známky vzhledem k tomu, že tento návrh vychází z ustanovení čl. 53 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009, jsou názvy (Unternehmenskennzeichen) ve smyslu § 5 Markengesetz, v tomto případě názvy basic a basic AG, o nichž vedlejší účastnice tvrdí, že je užívá pro služby „maloobchodního prodeje potravinářských výrobků, drogerie, bio výrobků a dalších výrobků běžné spotřeby, stravovací služby (stravování)“.

30 Ustanovení § 15 Markengesetz stanoví:

„1. Z nabytí ochrany obchodního názvu vzniká jeho majiteli výlučné právo.

2. Třetím osobám je zakázáno bez povolení užívat v obchodním styku obchodní název nebo podobné označení způsobem, který by mohl vyvolat záměnu s chráněným názvem.

[...]“

31 Opodstatněnost projednávané žaloby je třeba přezkoumat ve světle těchto úvah.

***K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z toho, že odvolací senát nesprávně posoudil důkazy předložené vedlejší účastníci, pokud jde o její skutečné užívání označení basic a basic AG v obchodním styku v Německu***

32 Zaprvé žalobkyně tvrdí, že z důkazů předložených vedlejší účastníci z právního hlediska dostačujícím způsobem nevyplývá, že označení basic a basic AG byla v Německu užívána v obchodním styku, jehož význam nebyl pouze místní jak z hospodářského, tak ze zeměpisného hlediska.

33 Nejprve žalobkyně s odkazem na rozsudek ze dne 23. října 2013, Dimian v. OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambočina) (T-581/11, nezveřejněný, EU:T:2013:553) zdůrazňuje, že vedlejší účastníci přísluší prokázat, že starší uplatňovaná označení byla užívána v obchodním styku „stále a nepřetržitě“ až do dne podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, v tomto případě 26. září 2011. V projednávané věci se přitom důkazy předložené vedlejší účastníci k prokázání tohoto užívání týkaly v zásadě pouze období 2003 až 2006.

34 Dále žalobkyně tvrdí, že většina těchto důkazů nezmiňuje ani místo uvádění výrobků na trh, ani povahu těchto výrobků, ani další požadované informace týkající se užívání v obchodním styku. Uvedené důkazy podle jejího názoru samy o sobě neprokazují, že starší označení byla užívána v souvislosti s napadenými službami.

35 Žalobkyně doplňuje, že odvolací senát v zásadě vycházel z čestného prohlášení, které učinila sama vedlejší účastnice, a které tedy může mít pouze omezený význam.

36 Pokud jde o dokumenty, které obsahují zobrazení obrazových ochranných známek vedlejší účastnice, tyto dokumenty podle žalobkynina názoru nemohou prokázat užívání názvů basic a basic AG, neboť neodkazují na tyto názvy, ale na „jiné ochranné známky, na které se vztahují odlišné zápisy“.

37 Konečně žalobkyně tvrdí, že skutečnost uvedená v bodě 28 napadeného rozhodnutí, že je v Německu provozováno 24 supermarketů pod názvem basic, nesvědčí o významné přítomnosti v této zemi vzhledem k její rozloze.

38 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že vedlejší účastnice nepředložila žádný důkaz, který umožňuje prokázat, že „ochranné známky“ basic nebo basic AG získaly u relevantní veřejnosti v Německu dostatečnou známost (Verkehrsgeltung).

39 EUIPO zaprvé tvrdí, že odvolací senát měl správně za to, že vedlejší účastnice prokázala, že starší název basic, který označuje společnost poskytující služby maloobchodního prodeje potravinářských výrobků a drogerie, jakož i služby rychlého stravování v Německu, byl užíván v obchodním styku a jeho význam nebyl pouze místní, a to jak ze zeměpisného, tak z hospodářského hlediska.

40 V tomto ohledu EUIPO odmítá tvrzení žalobkyně, podle něhož nelze provoz 24 supermarketů považovat za významnou přítomnost v Německu vzhledem k rozloze této země.

41 Dále EUIPO tvrdí, že odvolací senát měl správně za to, že vedlejší účastnice poskytla důkaz o nepřetržitém užívání staršího názvu basic k od roku 1999 do roku 2011 a o významné hospodářské přítomnosti tohoto názvu k označení supermarketů poskytujících maloobchodní služby prodeje potravinářských výrobků a drogerie, jakož i služby rychlého stravování.

42 EUIPO na jednání v odpovědi na písemnou otázku, kterou Tribunál podal účastníkům řízení v rámci druhého organizačního procesního opatření, tvrdil, že podle práva nebylo nutné prokazovat nepřetržité užívání staršího označení mezi dvěma příslušnými daty, a sice dnem podání přihlášky

ochranné známky Evropské unie a dnem podání návrhu na prohlášení neplatnosti. Uvedl, že je-li existence staršího práva prokázána k prvnímu i ke druhému datu, existuje „určitá domněnka“, kterou lze vyvrátit, podle níž toto právo mezi těmito dvěma daty dále existovalo.

- 43 EUIPO odmítá argumenty uváděné žalobkyní. Nejprve v této souvislosti uvádí, že odvolací senát svá zjištění nezaložil hlavně na čestném prohlášení poskytnutém vedlejší účastnicí. Upřesňuje, že odvolací senát si zejména pečlivě ověřil, že informace obsažené v tomto prohlášení byly doloženy doplňujícími objektivními důkazy. Dále tvrdí, že všechny dokumenty, které byly zohledněny při posouzení užívání staršího názvu basic, prokazují užívání označení basic jako obchodního názvu. Konečně tvrdí, že tvrzení žalobkyně, podle něhož předložené důkazy nezmiňují ani místo uvádění výrobků na trh, ani jejich povahu, ani další požadované informace týkající se užívání v obchodním styku nespočívá na žádném skutkovém základě a je příliš obecné a neurčité.
- 44 Zadruhé EUIPO uvádí, že starší právo, které je v projednávané věci uplatňováno, není nezapsanou ochrannou známkou ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz, ale názvem ve smyslu § 5 odst. 2 tohoto zákona.
- 45 Vedlejší účastnice předkládá v podstatě stejné argumenty jako EUIPO. Na jednání však na rozdíl od postoje, který zastával EUIPO, tvrdila, že není v projednávané věci nezbytné prokázat, že uplatňované názvy byly ještě užívány ke dni podání návrhu na prohlášení neplatnosti. Podle jejího názoru je totiž podle platného německého práva třeba předpokládat, že tato starší práva ještě k tomuto datu existovala.
- 46 Svým prvním žalobním důvodem žalobkyně hodlá zpochybnit posouzení, které provedl odvolací senát, pokud jde o první dvě podmínky uvedené v bodě 25 výše, jež musí být vykládány podle unijního práva, o čemž ostatně není mezi hlavními účastníky řízení sporu. V tomto ohledu je třeba především zdůraznit, že na rozdíl od toho, co tvrdila vedlejší účastnice na jednání, ze znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, na něž odkazuje čl. 53 odst. 1 písm. c) téhož nařízení, jasně vyplývá, že aby první z těchto ustanovení mohlo být platně dovoláno v rámci řízení o prohlášení neplatnosti na základě druhého z těchto ustanovení, je třeba prokázat, že starší nezapsané označení bylo předmětem užívání.
- 47 Pokud jde o první podmínku použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, je třeba připomenout, že podle judikatury je označení užíváno v obchodním styku, když se užívání uskutečňuje v rámci obchodní činnosti, jejímž cílem je dosažení hospodářské výhody, a nikoli v soukromé sféře [viz rozsudek ze dne 3. března 2016, Ugly v. OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, nezveřejněný, EU:T:2016:122, bod 28 a citovaná judikatura].
- 48 Pokud jde o období, které je relevantní pro účely posouzení této podmínky, z judikatury vyplývá, že navrhovatel prohlášení neplatnosti musí prokázat, že k užívání uplatňovaného označení v obchodním styku došlo před podáním přihlášky dotčené ochranné známky Evropské unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, body 164 až 168). Kromě toho musí být podle judikatury toto označení ještě užíváno v okamžiku podání návrhu na prohlášení neplatnosti (rozsudek ze dne 23. října 2013, Baby Bambolina, T-581/11, nezveřejněný, EU:T:2013:553, bod 27). Jinými slovy, je třeba prokázat, že uplatňované označení bylo užíváno nejen ke dni podání přihlášky ochranné známky Evropské unie, ale také ke dni podání návrhu na prohlášení neplatnosti, přičemž se předpokládá, že když je takový důkaz předložen, lze mít legitimně za to, že uvedené označení bylo k tomuto posledně uvedenému datu „ještě [...] užíváno“ ve smyslu judikatury citované výše.
- 49 V projednávané věci, jak vyplývá z napadeného rozhodnutí (viz bod 24 ve spojení s bodem 32), je tudíž na vedlejší účastnici, aby prokázala, že starší označení basic a basic AG byla užívána v obchodním styku ke dni 29. ledna 2007, dni podání přihlášky napadené ochranné známky Evropské unie, jakož i ke dni 26. září 2011, dni podání návrhu na prohlášení neplatnosti této ochranné známky.



- 50 Kromě toho je třeba podotknout, že jak vyplývá z napadeného rozhodnutí (viz zejména bod 26, který odkazuje na bod 5), a jak EUIPO výslovně potvrdil ve své písemné odpovědi na otázku, kterou mu Tribunál položil v rámci prvního organizačního procesního opatření, i na jednání, odvolací senát při svém posouzení prvních dvou podmínek uvedených v bodě 25 výše vycházel výlučně z důkazů připojených vedlejší účastníci k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 26. září 2011, jak jsou popsány v bodě 7 výše.
- 51 Je nutno konstatovat, že některé z těchto důkazů z právního hlediska dostačujícím způsobem prokazují, že vedlejší účastnice užívala označení basic a basic AG v Německu přede dnem podání přihlášky napadené ochranné známky, aby se označila jako podnik poskytující služby maloobchodního prodeje potravinářských výrobků, drogerie a dalších výrobků běžné spotřeby, jakož i stravovací služby, a tedy v rámci obchodní činnosti s cílem dosažení hospodářské výhody.
- 52 Ačkoli obchodní firma vedlejší účastnice je basic AG Lebensmittelhandel, z uvedených důkazů plyne, že v obchodním styku před dnem 29. ledna 2007 na ni bylo obecně odkazováno prostřednictvím označení basic nebo basic AG, přičemž zkratka AG je ostatně pouhým zkrácením právní formy německé akciové společnosti Aktiengesellschaft.
- 53 V této souvislosti se ve výroční zprávě vedlejší účastnice za rok 2006 (viz bod 7 třetí odrážka výše), která byla určena jak jejím akcionářům, tak široké veřejnosti, na straně týkající se „historie bio supermarketů basic“ zejména uvádí, že společnost byla založena v roce 1997 a v roce 1998 otevřela v Mnichově svůj první bio supermarket „basic“ a v roce 1999 své první bistro „basic“, které nabízí stravovací služby. Z této výroční zprávy rovněž vyplývá, že druhý supermarket zahrnující bistro „basic“ a „drugstore-bio“ byl otevřen v Mnichově v roce 2000 a že vedlejší účastnice později rozvíjela svůj řetězec bio supermarketů „basic“, které na konci roku 2006 dosáhly počtu 21 supermarketů po celém německém území. Kromě toho se zde zdůrazňuje, že basic získává stále více pozornosti ze strany médií, jelikož jí tisk v roce 2006 věnoval zhruba 250 článků. Tato výroční zpráva obsahuje četné další odkazy vedlejší účastnice na název „basic“, jakož i na bio supermarkety „basic“, z nichž je každý identifikován výrazem „basic“ připojeným k názvu německého města, v němž se nachází (například „basic Augsburg City“, „basic Berlin-Steglitz“ a „basic Bonn, im Gangolf“).
- 54 Konstatování, která jsou podobná těm, jež jsou uvedena v bodě 53 výše, lze nalézt ve výročních zprávách za rok 2004 a za rok 2005 (viz bod 7 čtvrtá a pátá odrážka výše).
- 55 Pokud jde o dva dopisy společnosti Biogarten, první je ze dne 21. dubna 2006 a druhý je ze dne 13. prosince 2005 (viz bod 7 šestá a sedmá odrážka výše), je třeba podotknout, že tyto dopisy jsou adresovány „basic AG“ a prokazují, že vedlejší účastnice realizovala určitý obrat tím, že pod tímto označením prodávala bio potravinářské výrobky dodávané společností Biogarten. „Basic AG“, tentokrát s upřesněním „bio supermarket“, byl také adresován dodací list ze dne 15. dubna 1999 a faktura ze dne 13. listopadu 2001, které vydala společnost Nordlicht Naturkost a které se týkaly dodávek cukrové třtiny, ovoce a obilovin (viz bod 7 osmá a devátá odrážka výše).
- 56 Pokud jde o statistiky prodeje ze dne 1. prosince 2006, zveřejněné společností Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn dodavatelem bio potravinářských výrobků (viz bod 7 desátá odrážka výše), tyto statistiky jsou nadešpsány „408 \*statistiky poboček basic“ a poskytují údaje o množství dodávek a o prodejních cenách určitých potravinářských výrobků v jednotlivých zařízeních vedlejší účastnice, které jsou identifikovány výrazem „basic“ následované číslem jedna až šestnáct.
- 57 Kromě toho z různých obchodních prospektů vedlejší účastnice, které se vztahují na období 2003 až 2006 (viz bod 7 třináctá odrážka výše), vyplývá, že v obchodní komunikaci se spotřebiteli tato společnost téměř vždy vystupuje tak, že užívá označení basic.

- 58 Dále pokud jde o diplom „podnikatel roku 2006“, který byl dvěma vedoucím pracovníkům vedlejší účastnice udělen dne 21. září 2006 (viz bod 7 patnáctá odrážka výše), tito pracovníci jsou představeni tak, že patří k basic AG. Je třeba ještě konstatovat, že v četných výstřižcích z tisku, které se vztahují na období 2003 až 2006 (viz bod 7 šestnáctá odrážka výše) se na vedlejší účastnici rovněž obecně odkazuje výrazy „basic“ nebo „basic AG“.
- 59 Konečně je třeba konstatovat, že tyto jednotlivé důkazy z právního hlediska dostačujícím způsobem dokládají údaje obsažené v čestném prohlášení vystaveném dne 19. září 2011 členem marketingového oddělení vedlejší účastnice (viz bod 7 jedenáctá odrážka výše), z něhož vyplývá, že označení basic a basic AG byla ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky užívána v obchodním styku v Německu.
- 60 Naproti tomu žádný z těchto důkazů uvedených v bodě 7 výše z právního hlediska dostačujícím způsobem neprokazuje, že uvedená označení byla ještě vedlejší účastnicí užívána ke dni podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky, tedy ke dni 26. září 2011, s cílem označit podnik poskytující služby maloobchodního prodeje potravinářských výrobků, drogerie a dalších výrobků běžné spotřeby, jakož i stravovací služby.
- 61 V této souvislosti je třeba konstatovat, že žádný z důkazů přezkoumaných v bodech 53 až 58 výše se netýká období po roce 2006, a tím méně roku 2011. Pokud jde o propagační a reklamní materiály zmíněné v bodě 7 čtrnácté odrážce výše, stačí podotknout, že na nich není uvedeno žádné datum.
- 62 Pokud jde o čestné prohlášení ze dne 19. září 2011, z tohoto prohlášení vyplývá, že jeho cílem je především podpořit užívání označení basic vedlejší účastnicí v obchodním styku před rokem 2007.
- 63 Je pravda, že toto čestné prohlášení obsahuje rovněž některé údaje, které lze vztáhnout na roky následující po roce 2006. Konkrétně přikládá tabulku, která upřesňuje pro každý rok za období 1998 až 2010 počet supermarketů provozovaných vedlejší účastnicí v Německu a v Rakousku pod označením basic, jakož i tabulku uvádějící výši nákladů na reklamu, které měla vynaložit ve vztahu k témuž označení, pro každý rok za období 2001 až 2010. Kromě toho jsou k tomuto čestnému prohlášení připojeny interní tabulky vyhotovené vedlejší účastnicí s podrobnými obraty, které byly údajně realizovány „basic“ do července 2009, do prosince 2010 a do června 2011 (viz bod 7 dvanáctá odrážka výše).
- 64 Toto čestné prohlášení však pochází od osoby, která je s vedlejší účastnicí vázána pracovním vztahem. Nemůže tedy vykazovat stejnou spolehlivost a věrohodnost jako prohlášení pocházející od třetí osoby nebo od osoby nezávislé na dotčené společnosti. Čestné prohlášení není samo o sobě dostačující a představuje pouze nepřímý důkaz, který musí být doložen dalšími důkazy [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. května 2013, Reber v. OHIM – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, nezveřejněný, EU:T:2013:250, bod 36]. Pokud jde o roky následující po roce 2006, a konkrétně o rok 2011, takové důkazy v projednávané věci zcela chybí. V tomto ohledu je třeba uvést, že je nesprávné tvrzení EUIPO odkazující na bod 33 napadeného rozhodnutí, podle něhož jsou údaje v čestném prohlášení týkající se vývoje obratu a nákladů na reklamu podloženy výročními zprávami vedlejší účastnice, které jsou schváleny externími účetními poradci. Jediné výroční zprávy, které byly vedlejší účastnicí připojeny v příloze k návrhu na prohlášení neplatnosti ze dne 26. září 2011, se týkaly let 2004, 2005 a 2006, a tedy období, které je posledně uvedenému datu velmi vzdáleno.
- 65 Navíc ani snímky obrazovky vytištěné dne 25. července 2011 z internetové stránky vedlejší účastnice nejsou dostačující ani průkazné pokud jde o užívání označení basic a basic AG ke dni podání návrhu na prohlášení neplatnosti napadené ochranné známky (viz bod 7 první a druhá odrážka výše). Pokud jde v této souvislosti o první snímek obrazovky, který obsahuje schématické znázornění vedlejší účastnice, lze z něj nanejvýše dovodit, že vedlejší účastnice se označovala jako „basic AG“ ke dni 1. července 2011. Dva následující snímky obrazovky, které zobrazují mapy s umístěním supermarketů

vedlejší účastnice v Německu a Rakousku, vůbec neprokazují, že byly provozovány pod označeními basic nebo basic AG. Kromě toho jsou tyto mapy z roku 2010. Pokud jde o poslední snímek obrazovky, velmi sporé informace, které poskytuje o prodeji výrobků týkajících se označení basic v supermarketech vedlejší účastnice, se také týkají roku 2010.

- 66 Konečně pokud jde o tvrzení, které vedlejší účastnice uvedla na jednání, podle něhož výstřižky z tisku zmíněné v bodě 29 napadeného rozhodnutí a obsahující odkazy na označení basic pocházejí zejména z období od roku 2006 do roku 2011, toto tvrzení nelze přijmout. Tato skutečnost se totiž v napadeném rozhodnutí rozhodně neobjevuje, ale naopak je popřena bodem 5 tohoto rozhodnutí, který výslovně uvádí, že uvedené výstřižky z tisku pocházejí z období od roku 2003 do roku 2006. Přitom základem pro posouzení odvolacího senátu, pokud jde o první dvě podmínky uvedené v bodě 25 výše (viz bod 50 výše), byly pouze důkazy zmíněné v uvedeném bodě 5 a zopakované v bodě 7 výše.
- 67 S ohledem na veškeré předchozí úvahy je třeba dospět k závěru, že odvolací senát nemohl pouze na základě důkazů, na nichž bylo založeno napadené rozhodnutí, dospět k závěru, že podmínka týkající se užívání dovolávaných označení v obchodním styku byla splněna. Jelikož jsou čtyři podmínky uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 kumulativní, je třeba prvnímu žalobnímu důvodu vyhovět.
- 68 Z toho plyne, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit, aniž by bylo třeba zkoumat dva další žalobní důvody.

### **K nákladům řízení**

- 69 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a EUIPO neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepožadovala, aby byla vedlejší účastnici uložena náhrada nákladů řízení, stačí rozhodnout, že posledně zmíněná ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 11. srpna 2015 (věc R 2384/2013-1) se zrušuje.**
- 2) EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Repsol YPF, SA.**
- 3) Společnost Basic AG Lebensmittelhandel ponese vlastní náklady řízení.**

Collins

Barents

Passer

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. září 2017.

Podpisy.