



Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

21 de setembro de 2017*

«Marca da União Europeia — Processo de declaração de nulidade — Marca figurativa da União Europeia BASIC — Nomes comerciais nacionais anteriores basic e basic AG — Motivo relativo de recusa — Utilização na vida comercial de um sinal cujo alcance não é apenas local — Artigo 8.º, n.º 4, e artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento (CE) n.º 207/2009»

No processo T-609/15,

Repsol YPF, SA, com sede em Madrid (Espanha), representada inicialmente por J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán e, em seguida, por J. Erdozain López, advogados,

recorrente,

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), representado por D. Hanf, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte no processo na Câmara de Recurso do EUIPO, interveniente no Tribunal Geral,

Basic AG Lebensmittelhandel, com sede em Munique (Alemanha), representada por D. Altenburg e H. Bickel, advogados,

que tem por objeto um recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do EUIPO, de 11 de agosto de 2015 (processo R 2384/2013-1), relativa a um processo de declaração de nulidade entre a Basic Lebensmittelhandel e a Repsol, SA,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção),

composto por: A. M. Collins (relator), presidente, R. Barents e J. Passer, juízes,

secretário: X. Lopez Bancalari, administradora,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de outubro de 2015,

vista a contestação do EUIPO apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 29 de janeiro de 2016,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal Geral em 4 de fevereiro de 2016,

* Língua do processo: inglês.

após a audiência de 18 de maio de 2017,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

- 1 Em 29 de janeiro de 2007, a recorrente, a Repsol YPF, SA, apresentou um pedido de registo de marca da União Europeia no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO), nos termos do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (JO 2009 L 78, p. 1)].
- 2 A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo, com as cores azul, vermelho, laranja e branco:



- 3 Os produtos e serviços para os quais o registo foi pedido pertencem, designadamente, às classes 35 e 39, na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, designadamente, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:
 - classe 35: «Comércio a retalho de tabaco, jornais e revistas (imprensa), pilhas, brinquedos»;
 - classe 39: «Serviços de distribuição de produtos alimentares de consumo básico, pastelaria e confeitaria, gelados, refeições preparadas, tabaco, produtos de imprensa, pilhas, brinquedos».
- 4 O pedido de marca da União Europeia foi publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 34/2007, de 16 de julho de 2007.
- 5 A marca pedida foi registada em 4 de maio de 2009 sob o n.º 5648159.
- 6 Em 26 de setembro de 2011, a interveniente, a Basic AG Lebensmittelhandel, apresentou um pedido de nulidade parcial da marca controvertida para os serviços referidos no n.º 3 *supra* (a seguir «serviços controvertidos»), com fundamento, designadamente, nas disposições conjugadas do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009. Em apoio do seu pedido, na medida em que se baseou nestas disposições, a interveniente invocou as «insígnias», na aceção do artigo 5.º da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Lei relativa à proteção de marcas e outros sinais distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, e BGBl. 1995 I, p. 156), basic e basic AG, que utiliza na vida comercial na Alemanha e na Áustria para a prestação de serviços de «venda a retalho de produtos alimentares, de artigos de drogaria, de produtos biológicos e outros produtos de consumo corrente, serviços de restauração (alimentação)».

- 7 A interveniente juntou os seguintes elementos de prova ao seu pedido de nulidade de 26 de setembro de 2011:
- três capturas de ecrã de computador impressas em 25 de julho de 2011, a partir do seu sítio Internet, a primeira contendo informações datadas de 1 de julho de 2011 sobre a sociedade e as outras duas mapas datados de 2010 com a localização dos seus supermercados na Alemanha e na Áustria;
 - uma captura de ecrã de computador impressa em 25 de julho de 2011, a partir do seu sítio Internet, contendo informações datadas de 2010 sobre certos produtos «basic»;
 - o seu relatório anual de 2006;
 - o seu relatório anual de 2004;
 - o seu relatório anual de 2005;
 - uma carta da sociedade Biogarten Handels GmbH à «basic AG», datada de 21 de abril de 2006, na qual são descritos os prémios atribuídos pela primeira à segunda pelo volume de negócios realizado por esta no primeiro trimestre do ano de 2006 com a venda de produtos Biogarten;
 - uma carta da Biogarten à «basic AG», datada de 13 de dezembro de 2005, na qual são descritos os prémios atribuídos pela primeira à segunda pelo volume de negócios realizado por esta durante os meses de abril a setembro de 2005 com a venda de produtos Biogarten;
 - uma guia de entrega, datada de 15 de abril de 1999, emitida pela sociedade Nordlicht Naturkost Handels GmbH à atenção da «basic AG» «Bio-Supermarkt»;
 - uma fatura, datada de 13 de novembro de 2001, emitida pela sociedade Nordlicht Naturkost à atenção da «basic AG» «Bio-Supermarkt»;
 - estatísticas de vendas datadas de 1 de dezembro de 2006, publicadas pela Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, um fornecedor de produtos alimentares biológicos, relativas, nomeadamente, à «basic»;
 - uma declaração sob compromisso de honra, datada de 19 de setembro de 2011, feita por um membro do departamento de marketing da interveniente;
 - tabelas que pormenorizam o volume de negócios alegadamente realizado pela «basic» até julho de 2009, até dezembro de 2010 e até junho de 2011;
 - brochuras comerciais, datadas de junho, julho e dezembro de 2003, janeiro, fevereiro, março, abril, setembro e novembro de 2004, junho, outubro e novembro de 2005, e janeiro, fevereiro, abril, maio e dezembro de 2006, dos supermercados «basic»;
 - material promocional e publicitário não datado;
 - um diploma de «empreendedor do ano de 2006», datado de 21 de setembro de 2006, concedido a dois dirigentes da «basic AG»;
 - recortes de imprensa datados de 2003 a 2006;
 - uma sentença do Landgericht München I (Tribunal Regional de Munique I, Alemanha), de 9 de setembro de 2006.

- 8 No seu pedido de nulidade, a interveniente também citou as disposições pertinentes dos artigos 5.º e 15.º da Markengesetz e as decisões dos tribunais alemães que interpretam estas disposições.
- 9 Por decisão de 8 de outubro de 2013, a Divisão de Anulação julgou procedente o pedido de nulidade com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, e declarou a nulidade parcial da marca controvertida, na medida em que foi registada para os serviços controvertidos.
- 10 Em 2 de dezembro de 2013, a recorrente interpôs no EUIPO, nos termos dos artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009, recurso da decisão da Divisão de Anulação. Em 7 de fevereiro de 2014, apresentou um articulado com os fundamentos do recurso.
- 11 Por decisão de 11 de agosto de 2015 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO confirmou a decisão da Divisão de Anulação e negou provimento ao recurso.
- 12 Na decisão impugnada, a Câmara de Recurso examinou as condições previstas no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 para que uma marca não registada ou outro sinal utilizado na vida comercial permita ao seu titular obter a declaração de nulidade de uma marca registada posteriormente.
- 13 A este respeito, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso confirmou a declaração da Divisão de Anulação segundo a qual os elementos de prova apresentados pela interveniente e descritos no n.º 7, *supra*, demonstram que uma parte significativa do público alemão pertinente, composto tanto pelo consumidor médio como por profissionais no domínio da venda a retalho de produtos alimentares, percecionava o termo «basic» como um «identificador comercial» (n.º 26 da decisão impugnada).
- 14 Assim, primeiro, quanto à dimensão geográfica do alcance do sinal, a Câmara de Recurso salientou que a interveniente tinha provado uma extensa utilização da insígnia (ou denominação social) basic na Alemanha (n.ºs 27 e 30 da decisão impugnada).
- 15 Segundo, quanto à dimensão geográfica do alcance do sinal, a Câmara de Recurso constatou que os elementos de prova apresentados demonstravam que a denominação social basic tinha sido objeto de uma «utilização ininterrupta» entre 1999 e 2011 e, consequentemente, nas datas relevantes no presente caso, ou seja, em 29 de janeiro de 2007 e em 26 de setembro de 2011 (n.ºs 24 e 32 da decisão impugnada). Considerou que as atividades exercidas pela interveniente sob essa denominação tinham tido um impacto económico, tanto do ponto de vista do consumidor final como do ponto de vista dos profissionais no domínio da venda a retalho (n.º 34 da decisão impugnada). Salientou, designadamente, que a interveniente tinha feito prova, não apenas da utilização da versão figurativa do termo «basic», ou deste termo associado ao termo «aktiengesellschaft» ou ao *slogan* «Bio für alle», mas também da utilização frequente do termo «basic» de forma autónoma. Concluiu que estava demonstrado que a interveniente tinha utilizado o termo «basic», enquanto tal, como um «indicador comercial» e que esse termo era percecionado dessa forma pelo público pertinente. Este último «[perceciona] igualmente o sinal [basic], na sua versão figurativa e/ou na sua versão que inclui o termo descritivo “aktiengesellschaft” (que indica a forma jurídica da sociedade) ou o *slogan* “Bio für alle” (“Bio para todos”), como a designação da sociedade quando esse sinal é utilizado, a título de exemplo, na capa das brochuras promocionais» (n.º 38 da decisão impugnada).
- 16 Em segundo lugar, a Câmara de Recurso considerou que o sinal basic, que constitui uma insígnia na aceção do artigo 5.º, n.º 2, da Markengesetz, conferia à interveniente, nos termos do artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, da Markengesetz, um direito exclusivo que lhe permitia proibir a utilização de um sinal posterior perante um risco de confusão entre os sinais respetivos (n.º 49 da decisão impugnada). Concluiu pela existência desse risco, no presente caso, no espírito do público pertinente na Alemanha, mesmo se a referida insígnia devesse ser considerada fraca, o que não era o caso (n.º 50 da decisão impugnada).

- 17 Para chegar a esta conclusão, primeiro, a Câmara de Recurso considerou que os serviços controvertidos pertencentes à classe 35 eram semelhantes ao «domínio de atividade» da interveniente. Existia igualmente uma ligação estreita entre os serviços controvertidos pertencentes à classe 39 e a atividade de venda a retalho de produtos alimentares e de artigos de droguaria exercida pela interveniente. Os serviços de venda a retalho e os serviços de distribuição são complementares (n.ºs 41 a 44 da decisão impugnada).
- 18 Segundo, a Câmara de Recurso constatou que existia um elevado grau de semelhança entre a denominação social basic e a marca controvertida, uma vez que ambas continham o termo «basic». Considerou que esta constatação não podia ser posta em causa nem pelos elementos figurativos decorativos da marca controvertida nem pelo argumento da recorrente de que o referido termo era desprovido de caráter distintivo. Quanto a este último aspeto, reiterou que a interveniente tinha claramente provado que a insígnia basic era utilizada para distinguir a sua atividade junto do público alemão e que era apta a desempenhar essa função. Acrescentou que o termo «basic» era um termo inglês que não era descritivo da referida atividade para os consumidores alemães (n.ºs 45 a 48 da decisão impugnada).
- 19 A Câmara de Recurso concluiu de todas as considerações precedentes que a Divisão de Anulação tinha declarado corretamente, com base no artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, conjugado com o artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento, a nulidade da marca controvertida para os serviços controvertidos e que, portanto, não era necessário examinar os fundamentos do pedido de nulidade baseados no artigo 53.º, n.º 1, alínea a), do referido regulamento (n.º 51 da decisão impugnada).

Pedidos das partes

- 20 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- anular a decisão impugnada;
 - condenar o EUIPO nas despesas.
- 21 O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
- negar provimento ao recurso;
 - condenar a recorrente nas despesas.
- 22 No âmbito de uma primeira medida de organização do processo, adotada nos termos do artigo 89.º do seu Regulamento de Processo, o Tribunal Geral convidou o EUIPO a responder por escrito a uma questão antes da audiência. No âmbito de uma segunda medida de organização do processo, as partes foram convidadas a responder oralmente a uma outra questão na audiência. As partes deram cumprimento a estes pedidos.

Questão de direito

Observações preliminares

- 23 Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos. No âmbito do primeiro fundamento, alega que a Câmara de Recurso não apreciou corretamente os elementos de prova apresentados pela interveniente no que diz respeito à utilização dos sinais basic e basic AG na vida comercial na

Alemanha. No contexto do segundo fundamento, defende que a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela existência de um risco de confusão nos termos do artigo 15.º, n.ºs 1 e 2, da Markengesetz. No contexto do terceiro fundamento, alega uma violação do artigo 36.º TFUE.

- 24 Nos termos do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009, uma marca da União Europeia é declarada nula, na sequência de um pedido apresentado ao EUIPO, sempre que exista um direito anterior referido no artigo 8.º, n.º 4, do mesmo regulamento e se encontrem preenchidas as condições enunciadas neste último número.
- 25 Nos termos destas disposições, o titular de um sinal utilizado na vida comercial, que não seja uma marca não registada, pode requerer a nulidade de uma marca da União Europeia se esse sinal preencher cumulativamente os quatro requisitos seguintes: o sinal deve ser utilizado na vida comercial; deve ter um alcance que não seja apenas local; o direito ao sinal em questão deve ter sido adquirido em conformidade com o direito do Estado-Membro no qual o sinal era utilizado antes da data da apresentação do pedido de marca da União Europeia; e, finalmente, o direito a esse sinal deve permitir ao seu titular proibir a utilização de uma marca posterior. Assim, sempre que um sinal não reúne um destes requisitos, o pedido de nulidade baseado na existência de outro sinal que não seja uma marca utilizada na vida comercial, na aceção do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, não pode ser julgado procedente [v., neste sentido, acórdão de 24 de março de 2009, *Moreira da Fonseca/IHMI — General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 32 e 47].
- 26 Os dois primeiros requisitos, isto é, os relativos à utilização e ao alcance do sinal invocado, sendo que esse alcance não deve ser apenas local, resultam da redação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 e devem, por conseguinte, ser interpretados à luz do direito da União Europeia. Assim, o Regulamento n.º 207/2009 prevê padrões uniformes, relativos à utilização dos sinais e ao respetivo alcance, que são coerentes com os princípios que inspiram o sistema instituído por esse regulamento (acórdão de 24 de março de 2009, *GENERAL OPTICA*, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 33).
- 27 Em contrapartida, resulta da locução «quando e na medida em que, segundo [...] o direito do Estado-Membro aplicável a esse sinal», que os dois outros requisitos, enunciados em seguida no artigo 8.º, n.º 4, alíneas a) e b), do Regulamento n.º 207/2009, constituem requisitos fixados pelo regulamento que, diferentemente dos precedentes, devem ser apreciados à luz dos critérios previstos pelo direito que rege o sinal invocado. Essa remissão para o direito que rege o sinal invocado encontra a sua justificação no reconhecimento, previsto pelo Regulamento n.º 207/2009, da possibilidade de sinais estranhos ao sistema da marca da União Europeia serem invocados contra uma marca da União Europeia. Consequentemente, só o direito que regula o sinal invocado permite determinar se este é anterior à marca da União Europeia e pode justificar que se proíba a utilização de uma marca mais recente (acórdão de 24 de março de 2009, *GENERAL OPTICA*, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, n.º 34). Nesta base, o requerente do pedido de nulidade deve demonstrar que o sinal em causa entra no âmbito de aplicação do direito do Estado-Membro invocado e que permite proibir a utilização de uma marca mais recente [v., neste sentido, acórdãos de 29 de março de 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 190, e de 10 de fevereiro de 2015, *Infocit/IHMI — DIN (DINKOOL)*, T-85/14, não publicado, EU:T:2015:82, n.º 63 e jurisprudência referida].
- 28 O artigo 5.º da Markengesetz, sob a epígrafe «Denominações comerciais» (geschäftliche Bezeichnungen), dispõe:
- «1. São protegidos como denominações comerciais as insígnias e os títulos de obras.
2. As insígnias são os sinais que são utilizados na vida comercial como nome, denominação comercial ou designação particular de uma atividade comercial ou de uma empresa.

São considerados equivalentes à designação específica de uma atividade comercial os símbolos comerciais e outros sinais que são concebidos para distinguir uma atividade comercial de outras atividades comerciais e são considerados símbolos da atividade comercial pelo público em causa.»

29 Decorre dos autos que os direitos anteriores invocados em apoio do pedido de nulidade parcial da marca controvertida, na medida em que esse pedido assenta nas disposições conjugadas do artigo 53.º, n.º 1, alínea c), e do artigo 8.º, n.º 4, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, são insígnias (Unternehmenskennzeichen) na aceção do artigo 5.º da Markengesetz, neste caso, as insígnias basic e basic AG, que a interveniente pretende utilizar para serviços de «venda a retalho de produtos alimentares, de artigos de drogaria, de produtos biológicos e outros produtos de consumo corrente, serviços de restauração (alimentação)».

30 O artigo 15.º da Markengesetz dispõe:

«1. A aquisição da proteção de uma denominação comercial confere ao seu titular um direito exclusivo.

2. É proibido a terceiros utilizarem sem autorização, na vida comercial, a denominação comercial ou um sinal semelhante de forma a poder causar confusão com a denominação protegida.

[...]»

31 É à luz destas considerações que se deve apreciar o mérito do presente recurso.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo ao facto de a Câmara de Recurso não ter apreciado corretamente os elementos de prova apresentados pela interveniente no que diz respeito à utilização dos sinais basic e basic AG na vida comercial na Alemanha

32 Em primeiro lugar, a recorrente alega que não resulta suficientemente dos elementos de prova fornecidos pela interveniente que os sinais basic e basic AG tenham sido objeto, na Alemanha, de uma utilização na vida comercial cujo alcance não era apenas local, tanto no plano económico como no plano geográfico.

33 Antes de mais, a recorrente, referindo-se designadamente ao acórdão de 23 de outubro de 2013, Dimian/IHMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, não publicado, EU:T:2013:553), salienta que incumbe à interveniente demonstrar que os sinais anteriores invocados tinham sido utilizados na vida comercial de forma «contínua e ininterrupta» até à data de apresentação do pedido de nulidade da marca controvertida, concretamente, 26 de setembro de 2011. Ora, no caso em apreço, os elementos de prova apresentados pela interveniente para demonstrar essa utilização referem-se, em substância, apenas ao período de 2003-2006.

34 Em seguida, a recorrente sustenta que a maior parte desses elementos de prova não mencionam nem o lugar de comercialização dos produtos, nem a natureza dos mesmos, nem nenhuma das restantes informações exigidas relativas à utilização na vida comercial. Os referidos elementos não demonstram, por si só, que os sinais anteriores foram utilizados relativamente aos serviços controvertidos.

35 A recorrente acrescenta que a Câmara de Recurso se baseou principalmente numa declaração sob compromisso de honra feita pela própria interveniente e que, portanto, não podia ter senão uma importância limitada.

36 Quanto aos documentos que contêm uma representação das marcas figurativas da interveniente, não podem provar a utilização das insígnias basic e basic AG, uma vez que não se referem a estas insígnias mas a «outras marcas cobertas por registos distintos».

- 37 Por último, a recorrente alega que o facto, assinalado no n.º 28 da decisão impugnada, de 24 supermercados serem explorados sob a insígnia basic na Alemanha não demonstra uma presença significativa nesse país, tendo em conta a área deste.
- 38 Em segundo lugar, a recorrente alega que a interveniente não apresentou nenhum elemento de prova que permita demonstrar que as «marcas» basic ou basic AG tinham adquirido um reconhecimento suficiente (Verkehrsgeltung), na aceção da Markengesetz, junto do público pertinente na Alemanha.
- 39 Por seu lado, o EUIPO sustenta, primeiro, que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que a interveniente tinha demonstrado que a insígnia anterior basic, que designa uma sociedade prestadora de serviços de venda a retalho de produtos alimentares e de artigos de drogaria, bem como de serviços de restauração rápida na Alemanha, era objeto de utilização na vida comercial, cujo alcance não era apenas local, tanto no plano geográfico como no plano económico.
- 40 A este respeito, o EUIPO rejeita a alegação da recorrente segundo a qual a exploração de 24 supermercados não pode, tendo em conta a área do país, ser considerada uma presença significativa na Alemanha.
- 41 Além disso, o EUIPO alega que a Câmara de Recurso concluiu corretamente que a interveniente tinha feito prova de uma utilização ininterrupta, de 1999 a 2011, e de uma presença comercial considerável na Alemanha da insígnia anterior basic para designar supermercados que prestam serviços de venda a retalho de produtos alimentares e de artigos de drogaria, bem como de serviços de restauração rápida.
- 42 Na audiência, em resposta à pergunta escrita que o Tribunal Geral tinha colocado às partes no âmbito da segunda medida de organização do processo, o EUIPO alegou que, legalmente, não era necessário provar uma utilização contínua do sinal anterior entre as duas datas relevantes, ou seja, a data do pedido de registo da marca da União Europeia e a da apresentação do pedido de nulidade. Afirmou que, quando a existência do direito anterior é provada na primeira data e na segunda, há uma «espécie de presunção» suscetível de ser ilidida, segundo a qual este direito continuou a existir entre as duas datas.
- 43 O EUIPO contesta os argumentos apresentados pela recorrente. Desta forma, antes de mais, salienta que a Câmara de Recurso não baseou as suas constatações principalmente na declaração sob compromisso de honra apresentada pela interveniente. Precisa que a Câmara de Recurso teve o cuidado de verificar que a informação contida nessa declaração era corroborada por elementos de prova objetivos suplementares. Em seguida, sustenta que todos os documentos tomados em consideração para apreciar a utilização da insígnia anterior basic demonstram uma utilização do sinal basic como denominação comercial. Por último, afirma que a alegação da recorrente de que os elementos de prova apresentados não mencionam nem o lugar de comercialização dos produtos, nem a natureza destes, nem nenhuma das restantes informações exigidas relativas à utilização na vida comercial não assenta em nenhuma base factual e é demasiado genérica e vaga.
- 44 Segundo, o EUIPO salienta que o direito anterior invocado no presente caso não é uma marca não registada na aceção do artigo 4.º, n.º 2, da Markengesetz, mas uma insígnia na aceção do artigo 5.º, n.º 2, desta lei.
- 45 A interveniente apresenta, em substância, os mesmos argumentos que o EUIPO. Todavia, na audiência, contrariamente à posição defendida por este último, alegou que não era necessário, no caso em apreço, demonstrar que as insígnias invocadas ainda eram utilizadas na data da apresentação do pedido de nulidade. Segundo a interveniente, com efeito, por força do direito alemão aplicável, deve presumir-se que esses direitos anteriores ainda existiam naquela data.

- 46 Com o seu primeiro fundamento, a recorrente pretende pôr em causa a apreciação feita pela Câmara de Recurso quanto aos dois primeiros requisitos enunciados no n.º 25, *supra*, que, como é aliás pacífico entre as partes principais, devem ser interpretados à luz do direito da União. A este respeito, há que realçar desde já que, contrariamente ao que defendeu a interveniente na audiência, resulta claramente da letra do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, para o qual remete o artigo 53.º, n.º 1, alínea c), do mesmo regulamento, que, para que a primeira destas disposições possa ser validamente invocada no âmbito de um processo de declaração de nulidade ao abrigo da segunda destas disposições, deve ficar demonstrado que o sinal anterior não registado era objeto de utilização.
- 47 No que se refere ao primeiro requisito de aplicação do artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009, importa recordar que, segundo a jurisprudência, um sinal é utilizado na vida comercial quando a sua utilização se insere no contexto de uma atividade comercial que visa uma vantagem económica e não no domínio privado [v. acórdão de 3 de março de 2016, Ugly/IHMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, não publicado, EU:T:2016:122, n.º 28 e jurisprudência referida].
- 48 No que respeita ao período relevante para a apreciação deste requisito, resulta da jurisprudência que o requerente da declaração de nulidade deve provar que a utilização do sinal invocado na vida comercial ocorreu antes da apresentação do pedido de registo da marca da União Europeia em causa (v., neste sentido, acórdão de 29 de março de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, n.º 164 a 168). Por outro lado, segundo a jurisprudência, esse sinal deve ainda ser utilizado no momento da apresentação do pedido de nulidade (acórdão de 23 de outubro de 2013, Baby Bambolina, T-581/11, não publicado, EU:T:2013:553, n.º 27). Por outras palavras, há que demonstrar que o sinal invocado era utilizado não apenas à data do pedido de registo da marca da União Europeia, mas também à data de apresentação do pedido de nulidade, entendendo-se que, feita tal prova, pode legitimamente considerar-se que o referido sinal era «ainda [...] utilizado» nesta última data, na aceção da jurisprudência acima referida.
- 49 Por conseguinte, no presente caso, como resulta da decisão impugnada (v. n.º 24 conjugado com o n.º 32), compete à interveniente provar que os sinais anteriores basic e basic AG eram utilizados na vida comercial em 29 de janeiro de 2007, data do pedido de registo da marca controvertida, bem como em 26 de setembro de 2011, data de apresentação do pedido de nulidade dessa marca.
- 50 Por outro lado, importa salientar que, como resulta da decisão impugnada (v., designadamente, n.º 26, que remete para o n.º 5) e como o EUIPO confirmou expressamente tanto na sua resposta escrita à questão que o Tribunal Geral lhe colocou no âmbito da primeira medida de organização do processo como na audiência, a Câmara de Recurso baseou a sua apreciação dos dois primeiros requisitos expostos no n.º 25, *supra* exclusivamente nos elementos de prova anexados pela interveniente ao seu pedido de declaração de nulidade de 26 de setembro de 2011, conforme enunciados no n.º 7, *supra*.
- 51 Há que declarar que vários desses elementos de prova demonstram de forma juridicamente suficiente uma utilização, pela interveniente, dos sinais basic e basic AG na Alemanha anteriormente à data de depósito do pedido de registo da marca controvertida, para a designar enquanto empresa prestadora dos serviços de venda a retalho de produtos alimentares, de artigos de drogaria e de outros produtos de consumo corrente, bem como de serviços de restauração e, portanto, no contexto de uma atividade comercial que visa uma vantagem económica.
- 52 Embora a denominação social da interveniente seja basic AG Lebensmittelhandel, resulta, no entanto, dos referidos elementos de prova que, na vida comercial, anteriormente a 29 de janeiro de 2007, era geralmente feita referência a esta última pelos sinais basic ou basic AG, sendo a sigla «AG», de resto, simplesmente a abreviação da forma jurídica de sociedade por ações alemã Aktiengesellschaft.
- 53 Assim, no relatório anual da interveniente relativo ao ano de 2006 (v. n.º 7, terceiro travessão, *supra*), destinado tanto aos seus acionistas como ao grande público, é referido entre outros aspetos, numa página relativa à «história dos supermercados biológicos basic», que foi fundada em 1997 e abriu, em

Munique, em 1998, o seu primeiro supermercado biológico «basic» e, em 1999, o seu primeiro bistrô «basic», que oferece serviços de restauração. Resulta igualmente desse relatório anual que um segundo supermercado, com um bistrô «basic» e uma «drugstore-bio», abriu em Munique em 2000, e que a interveniente continuou subsequentemente a desenvolver a sua cadeia de supermercados biológicos «basic», os quais eram 21, repartidos pelo território alemão, no final de 2006. Por outro lado, salienta-se que a basic recebe cada vez mais a atenção dos meios de comunicação social, tendo-lhe a imprensa escrita consagrado aproximadamente 250 artigos em 2006. Esse relatório anual contém várias outras referências à interveniente sob a designação «basic» e aos supermercados biológicos «basic», sendo cada um identificado pelo termo «basic» acompanhado do nome da cidade alemã na qual está situado (por exemplo, «basic Augsburg City», «basic Berlin-Steglitz» e «basic Bonn, im Gangolf»).

- 54 Dos relatórios anuais da interveniente relativos aos anos de 2004 e 2005 (v. n.º 7, quarto e quinto travessões, *supra*) podem ser extraídas constatações semelhantes às expostas no n.º 53, *supra*.
- 55 No que respeita às duas cartas da Biogarten, a primeira datada de 21 de abril de 2006 e a segunda de 13 de dezembro de 2005 (v. n.º 7, sexto e sétimo travessões, *supra*), importa referir que as mesmas são dirigidas à «basic AG» e demonstram que a interveniente realizou um determinado volume de negócios com a venda, sob esse sinal, de produtos alimentares biológicos fornecidos pela Biogarten. É igualmente à «basic AG», desta vez com a precisão «supermercado bio», que são dirigidas a guia de remessa e a fatura emitidas pela Nordlicht Naturkost, datadas, respetivamente, de 15 de abril de 1999 e de 13 de novembro de 2001, referentes aos fornecimentos de açúcar de cana, de frutos e de cereais (v. n.º 7, oitavo e nono travessões, *supra*).
- 56 As estatísticas de vendas datadas de 1 de dezembro de 2006 e publicadas pelo fornecedor de produtos alimentares biológicos Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (v. n.º 7, décimo travessão, *supra*) são intituladas «408 *estatísticas filiais basic» e dão indicações sobre o volume de entregas e os preços de venda de certos produtos alimentares em diferentes estabelecimentos da interveniente, que são identificados pelo termo «basic» seguido de um número entre um e dezasseis.
- 57 Por outro lado, resulta das várias brochuras comerciais da interveniente que cobrem os anos de 2003 a 2006 (v. n.º 7, décimo terceiro travessão, *supra*) que, nas suas comunicações comerciais com os consumidores, esta última se apresenta quase sempre utilizando o sinal basic.
- 58 Além disso, no diploma de «empreendedor do ano de 2006» que lhes foi atribuído em 21 de setembro de 2006 (v. n.º 7, décimo quinto travessão, *supra*), os dois dirigentes da interveniente são apresentados como pertencentes à basic AG. Deve ainda acrescentar-se que, nos diversos recortes de imprensa que cobrem os anos de 2003 a 2006 (v. n.º 7, décimo sexto travessão, *supra*), a interveniente é geralmente referida pelos termos «basic» ou «basic AG».
- 59 Por último, importa declarar que estes diferentes elementos corroboram suficientemente as indicações contidas na declaração sob compromisso de honra feita em 19 de setembro de 2011 por um membro do departamento de marketing da interveniente (v. n.º 7, décimo primeiro travessão, *supra*), donde resulta que os sinais basic e basic AG eram utilizados na vida comercial na Alemanha na data de depósito do pedido de registo da marca controvertida.
- 60 Em contrapartida, nenhum dos elementos de prova enunciados no n.º 7, *supra*, demonstra suficientemente que os referidos sinais eram ainda utilizados pela interveniente na data da apresentação do pedido de nulidade da marca controvertida, ou seja, em 26 de setembro de 2011, para a designar enquanto empresa prestadora dos serviços de venda a retalho de produtos alimentares, de artigos de drogaria e de outros produtos de consumo corrente e de serviços de restauração.

- 61 Assim, há que constatar que nenhum dos elementos de prova examinados n.ºs 53 a 58, *supra*, se refere ao período posterior ao ano de 2006 nem, *a fortiori*, ao ano de 2011. Quanto ao material promocional e publicitário referido no n.º 7, décimo quarto travessão, *supra*, basta salientar que o mesmo não tem qualquer data.
- 62 Relativamente à declaração sob compromisso de honra feita em 19 de setembro de 2011, resulta da mesma que se destinava, antes de mais, a suportar a utilização pela interveniente do sinal basic na vida comercial antes do ano de 2007.
- 63 É verdade que esta declaração sob compromisso de honra contém igualmente algumas indicações que podem ser ligadas aos anos posteriores a 2006. Em especial, inclui um quadro que especifica, para cada ano do período de 1998-2010, o número de supermercados explorados pela interveniente na Alemanha e na Áustria sob o sinal basic e um quadro que indica, para cada ano do período de 2001-2010, o montante das despesas publicitárias feitas relativas ao mesmo sinal. Além disso, figuram em anexo a essa declaração sob compromisso de honra tabelas internas da interveniente que detalham o volume de negócios supostamente realizado pela «basic» até julho de 2009, até dezembro de 2010 e até junho de 2011 (v. n.º 7, décimo segundo travessão, *supra*).
- 64 No entanto, esta declaração sob compromisso de honra emana de uma pessoa que está vinculada por uma relação profissional com a interveniente. Portanto, não pode ter o mesmo caráter fiável e credível que uma declaração prestada por um terceiro ou por uma pessoa independente da sociedade em questão. A declaração sob compromisso de honra não é suficiente por si só, constituindo apenas um indício que necessita de ser corroborado por outros elementos probatórios [v., neste sentido, acórdão de 16 de maio de 2013, Reber/IHMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, não publicado, EU:T:2013:250, n.º 36]. Ora, no que respeita aos anos posteriores a 2006, em especial, ao ano de 2011, não existem quaisquer elementos probatórios no caso em apreço. A este respeito, deve salientar-se que é enganosa a afirmação do EUIPO, que remete para o n.º 33 da decisão impugnada, de que as informações da declaração sob compromisso de honra relativas à evolução do volume de negócios e às despesas com publicidade são corroboradas pelos relatórios anuais da interveniente, que são aprovados por técnicos de contas externos. Com efeito, os únicos relatórios anuais que foram apresentados pela interveniente em anexo ao seu pedido de nulidade de 26 de setembro de 2011 diziam respeito aos anos de 2004, 2005 e 2006, ou seja, um período muito anterior a essa última data.
- 65 Também não são suficientes ou conclusivas, no que respeita à utilização dos sinais basic e basic AG na data da apresentação do pedido de nulidade da marca controvertida, as capturas de ecrã de computador impressas em 25 de julho de 2011 a partir do sítio Internet da interveniente (v. n.º 7, primeiro e décimo travessões, *supra*). Por conseguinte, em relação à primeira captura de ecrã de computador, que inclui uma apresentação esquemática da interveniente, pode no máximo deduzir-se da mesma que esta última se designava «basic AG» em 1 de julho de 2011. As duas capturas de ecrã de computador seguintes, que representam mapas com a localização dos supermercados da interveniente na Alemanha e na Áustria, não demonstram, de maneira nenhuma, que estes últimos eram explorados utilizando os sinais basic ou basic AG. Além disso, esses mapas datam de 2010. Relativamente à última captura de ecrã de computador, as três escassas informações que contém sobre a venda de produtos que ostentam o sinal basic dos supermercados da interveniente datam também de 2010.
- 66 Por último, a alegação feita pela interveniente na audiência, segundo a qual os recortes de imprensa mencionados no n.º 29 da decisão impugnada, e que incluem referências ao sinal basic, datam, designadamente, do período compreendido entre 2006 e 2011, não pode ser acolhida. Com efeito, este facto não é referido de modo algum na decisão impugnada, sendo, pelo contrário, contrariado pelo n.º 5 dessa decisão, que refere expressamente que esses recortes de imprensa datam do período de

2003 a 2006. Ora, apenas os elementos de prova enunciados no referido n.º 5 e transcritos no n.º 7, *supra*, fundamentaram a apreciação da Câmara de Recurso a respeito dos dois primeiros requisitos expostos no n.º 25, *supra* (v. n.º 50, *supra*).

- 67 Deve concluir-se de todas as considerações precedentes que a Câmara de Recurso não podia concluir, apenas com base nos elementos de prova em que se baseia a decisão impugnada, que o requisito relativo à utilização dos sinais invocados na vida comercial se encontrava preenchido. Uma vez que os quatro requisitos enunciados no artigo 8.º, n.º 4, do Regulamento n.º 207/2009 são cumulativos, há que acolher o primeiro fundamento.
- 68 Daqui resulta que a decisão impugnada deve ser anulada, sem que seja necessário examinar os outros dois fundamentos.

Quanto às despesas

- 69 Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo o EUIPO sido vencido, há que condená-lo nas despesas da recorrente, em conformidade com os pedidos desta. Não tendo a recorrente pedido a condenação da interveniente nas despesas, basta decidir que esta suportará as suas próprias despesas.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Oitava Secção)

decide:

- 1) A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 11 de agosto de 2015 (processo R 2384/2013-1) é anulada.**
- 2) O EUIPO suportará as suas próprias despesas, bem como as despesas efetuadas pela Repsol YPF, SA.**
- 3) A Basic AG Lebensmittelhandel suportará as suas próprias despesas.**

Collins

Barents

Passer

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 21 de setembro de 2017.

Assinaturas