



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 21. septembra 2017\*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije BASIC – Prejšnji nacionalni trgovski imeni basic in basic AG – Relativni razlog za zavrnitev – Uporaba znaka, ki nima samo lokalnega pomena, v gospodarskem prometu – Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-609/15,

**Repsol YPF, SA** s sedežem v Madridu (Španija), ki sta jo sprva zastopala J.-B. Devaureix in L. Montoya Terán, nato J. Erdozain López, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopa D. Hanf, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

**Basic AG Lebensmittelhandel** s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata D. Altenburg in H. Bickel, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. avgusta 2015 (zadeva R 2384/2013-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Basic Lebensmittelhandel in družbo Repsol, SA,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi A. M. Collins (poročevalec), predsednik, R. Barents in J. Passer, sodnika,

sodna tajnica: X. Lopez Bancalari, administratorica,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 29. oktobra 2015,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 29. januarja 2016,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 4. februarja 2016,

\* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 18. maja 2017

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Repsol YPF, SA je 29. januarja 2007 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena [nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1)], pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je spodaj prikazani figurativni znak v modri, rdeči, oranžni in beli barvi:



- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, se uvrščajo med drugim v razreda 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so za vsak razred opisane tako:
  - razred 35: „Komerzialna prodaja tobaka, tiskarskih izdelkov, baterij, igrač“;
  - razred 39: „Storitve distribucije prehrambenih izdelkov za osnovno porabo, peciva in slaščic, sladoledov, predpripravljenih jedi, tobaka, tiskarskih izdelkov, baterij, igrač“.
- 4 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 34/2007 z dne 16. julija 2007.
- 5 Prijavljena znamka je bila registrirana 4. maja 2009 pod številko 5648159.
- 6 Družba Basic AG Lebensmittelhandel je kot intervenientka 26. septembra 2011 vložila zahtevo za ugotovitev delne ničnosti sporne znamke za storitve iz točke 3 zgoraj (v nadaljevanju: izpodbijane storitve) zlasti na podlagi povezanih določb člena 53(1)(c) in člena 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009. Intervenientka je v podporo svoji zahtevi v delu, v katerem je temeljila na teh določbah, uveljavljala „oznaki podjetja“ – v smislu člena 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, in BGBl. 1995 I, str. 156) – basic in basic AG, ki naj bi ju uporabljala v gospodarskem prometu v Nemčiji in Avstriji za dobavo storitev „trgovine na drobno prehrambnih izdelkov, kozmetičnih proizvodov, ekoloških živil in drugih izdelkov tekoče potrošnje, gostinskih storitev (prehrane)“.
- 7 V prilogi k svoji zahtevi za ugotovitev ničnosti z dne 26. septembra 2011 je intervenientka priložila te dokaze:
  - tri posnetke zaslona, natisnjene 25. julija 2011 z njenega spletnega mesta, prvi vsebuje informacije z dne 1. julija 2011 o družbi, preostala dva pa vsebujeta zemljevide iz leta 2010, ki prikazujejo, kje so njeni supermarketi v Nemčiji in v Avstriji;

- posnetek zaslona, natisnjen 25. julija 2011 z njenega spletnega mesta, ki vsebuje informacije iz leta 2010 glede nekaterih proizvodov „basic“;
  - svoje letno poročilo za leto 2006;
  - svoje letno poročilo za leto 2004;
  - svoje letno poročilo za leto 2005;
  - dopis družbe Biogarten Handels GmbH za „basic AG“ z dne 21. aprila 2006, v katerem so navedene premije, ki jih je prva družba dodelila drugi družbi za promet, ki ga je ta realizirala v prvem četrtletju leta 2006 s prodajo proizvodov Biogarten;
  - dopis družbe Biogarten za „basic AG“ z dne 13. decembra 2005, v katerem so navedene premije, ki jih je prva družba dodelila drugi za promet, ki ga je ta realizirala s prodajo proizvodov Biogarten med aprilom in septembrom 2005;
  - tovorni list z dne 15. aprila 1999, ki ga je izdala družba Nordlicht Naturkost Handels GmbH za „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;
  - račun z dne 13. novembra 2001, ki ga je izdala Nordlicht Naturkost za „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;
  - statistiko prodaje z dne 1. decembra 2006, ki jo je objavila družba Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, dobaviteljica ekoloških živil, in med drugim glede „basic“;
  - zapriseženo izjavo z dne 19. septembra 2011, ki jo je podal član oddelka za marketing intervenientke;
  - preglednice, ki prikazujejo domnevno realiziran promet z „basic“ do julija 2009, do decembra 2010 in do junija 2011;
  - trgovske brošure supermarketov „basic“ iz meseca junija, julija in decembra 2003, januarja, februarja, marca, aprila, septembra in novembra 2004, junija, oktobra in novembra 2005, in januarja, februarja, aprila, maja in decembra 2006;
  - promocijsko in oglaševalsko gradivo brez datuma;
  - priznanje „podjetnika leta 2006“ z dne 21. septembra 2006, ki sta jo prejela dva vodstvena uslužbenca „basic AG“;
  - izrezki iz časopisja iz let od 2003 do 2006;
  - sodbo Landgericht München I (deželno sodišče München I, Nemčija) z dne 9. septembra 2006.
- 8 V zahtevi za ugotovitev ničnosti je intervenientka tudi navedla upoštevne določbe členov 5 in 15 Markengesetz in odločbe nemških sodišč, ki razlagajo te določbe.
- 9 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 8. oktobra 2013 ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(4) iste uredbe in razglasil delno ničnost izpodbijane znamke, in sicer v delu, v katerem je bila ta registrirana za izpodbijane storitve.

- 10 Tožeča stranka je 2. decembra 2013 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris. Vlogo, v kateri je predstavila pritožbene razloge, je vložila 7. februarja 2014.
- 11 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 11. avgusta 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za izbris in zavrnil pritožbo.
- 12 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe preučil pogoje, določene s členom 8(4) Uredbe št. 207/2009, da bi neregistrirana blagovna znamka ali drug znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu imetniku omogočila, da pridobi izjavo o ničnosti znamke, ki je bila registrirana pozneje.
- 13 Na prvem mestu je odbor za pritožbe v zvezi s tem potrdil ugotovitev oddelka za izbris, da so dokazi, ki jih je predložila intervenientka in so opisani zgoraj v točki 7, izkazovali, da je pomemben del upoštevne nemške javnosti, ki je bil sestavljen tako iz povprečnih potrošnikov kot tudi strokovnjakov s področja prodaje prehranskih izdelkov na drobno, „basic“ zaznaval kot „ekonomski pokazatelj“ (točka 26 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 14 Prvič, odbor za pritožbe je tako glede geografske razsežnosti pomena znaka opozoril, da je intervenientka izkazala široko uporabo oznake podjetja (oziroma firme) basic v Nemčiji (točki 27 in 30 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 15 Drugič, odbor za pritožbe je glede ekonomske razsežnosti pomena znaka ugotovil, da so predloženi dokazi dokazovali, da je bila firma basic predmet „neprekinjene uporabe“ med letoma 1999 in 2011 in zato tudi na upoštevne datume v obravnavanem primeru, in sicer 29. januarja 2007 in 26. septembra 2011 (točki 24 in 32 obrazložitve izpodbijane odločbe). Ocenil je, da so dejavnosti, ki jih opravlja intervenientka pod to firmo, imele ekonomski učinek tako z vidika končnega potrošnika kot tudi z vidika strokovnjakov s področja prodaje na drobno (točka 34 obrazložitve izpodbijane odločbe). Med drugim je ugotovil, da je intervenientka predložila dokaz, ne samo glede uporabe figurativne različice izraza „basic“, ali tega izraza, povezanega z izrazom „Aktiengesellschaft“ ali sloganom „Bio für alle“, ampak tudi glede redne samostojne uporabe izraza „basic“. Ugotovil je, da je bilo dokazano, da je intervenientka uporabljala izraz „basic“ kot „ekonomski kazalec“ in da je ta izraz upoštevna javnost tako sprejemala. Ta javnost „naj bi prav tako [sprejemala] izraz [basic] v figurativni različici in/ali v različici, ki zajema opisni izraz ‚Aktiengesellschaft‘ [ki navaja pravno obliko družbe] ali slogan ‚Bio für alle‘ [bio za vse] kot tudi pravno obliko družbe, kadar se ta znak uporablja, kot primer, na naslovnici promocijskih brošur“ (točka 38 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 16 Na drugem mestu je odbor za pritožbe menil, da je znak basic, ki je pomenil oznako podjetja v smislu člena 5(2) Markengesetz, na intervenientko prenesel izključno pravico v skladu s členom 15(1) in (2) Markengesetz, ki mu je omogočala prepoved uporabe poznejšega znaka, če bi bilo podano tveganje, da pride do zmede glede zadevnih znakov (točka 49 obrazložitve izpodbijane odločbe). Ugotovil je, da v obravnavani zadevi obstaja takšno tveganje med upoštevno javnostjo v Nemčiji, in to čeprav, *quod non*, je bilo treba navedeno oznako podjetja šteti za šibko (točka 50 obrazložitve izpodbijane odločbe).
- 17 Prvič, da je prišel do tega sklepa, je odbor za pritožbe ocenil, da so izpodbijane storitve, ki spadajo v razred 35, podobne „področju dejavnosti“ intervenientke. Prav tako naj bi obstajala tesna povezava med izpodbijanimi storitvami, ki spadajo v razred 39, in dejavnostjo prodaje na drobno prehranskih proizvodov in kozmetičnih proizvodov, ki jo je opravljal intervenientka. Storitve prodaje na drobno in storitve distribucije naj bi bile dopolnilne (točke od 41 do 44 izpodbijane odločbe).
- 18 Drugič, odbor za pritožbe je ugotovil, da obstaja visoka stopnja podobnosti med firmo basic in izpodbijano znamko, ker sta obe vsebovali enak izraz „basic“. Ocenil je, da te ugotovitve ni mogoče izpodbiti niti z dekorativnimi figurativnimi elementi izpodbijane znamke niti s trditvijo tožeče stranke, da navedeni izraz nima razlikovalnega učinka. V zvezi z drugo točko je ponovil, da je tožeča stranka

jasno dokazala, da se oznaka podjetja basic uporablja za razlikovanje njene dejavnosti pri nemški javnosti in da lahko izpolnjuje to funkcijo. Dodal je, da je izraz „basic“ angleški izraz, ki navedene dejavnosti ne opisuje za nemške potrošnike (točke od 45 do 48 obrazložitve izpodbijane odločbe).

- 19 Odbor za pritožbe je na podlagi vseh zgoraj navedenih preudarkov sklenil, da je oddelek za izbris na podlagi člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(4) iste uredbe pravilno razglasil ničnost izpodbijane znamke za izpodbijane storitve in da zato ni bilo treba preučiti razlogov iz zahteve za ugotovitev ničnosti, ki so temeljili na členu 53(1)(a) navedene uredbe (točka 51 obrazložitve izpodbijane odločbe).

### **Predlogi strank**

- 20 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 21 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 22 Splošno sodišče je v okviru prvega ukrepa procesnega vodstva, sprejetega v skladu s členom 89 svojega poslovnika, EUIPO pozvalo, naj pisno odgovori na vprašanje pred izvedbo obravnave. V okviru drugega ukrepa procesnega vodstva je Splošno sodišče stranke pozvalo, naj na drugo vprašanje ustno odgovorijo na obravnavi. Tem pozivom so se vsi odzvali.

### **Pravo**

#### ***Uvodne ugotovitve***

- 23 V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge. V okviru prvega tožbenega razloga navaja, da odbor za pritožbe ni pravilno presodil dokazov, ki jih je predložila intervenientka glede uporabe znakov basic in basic AG v gospodarskem prometu v Nemčiji. V okviru drugega tožbenega razloga navaja, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede na podlagi člena 15(1) in (2) Markengesetz. V okviru tretjega tožbenega razloga navaja kršitev člena 36 PDEU.
- 24 Znamka Evropske unije se v skladu s členom 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 na podlagi zahteve, vložene pri EUIPO, razglasi za nično, če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) iste uredbe in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka.
- 25 V skladu s temi določbami lahko imetnik znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu, ki ni neregistrirana znamka, vloži zahtevo za ugotovitev, da je blagovna znamka Evropske unije nična, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot le lokalni pomen; pravice do tega znaka so morale biti v skladu s pravom države članice, v kateri se je znak uporabljal, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Evropske unije; nazadnje, ta znak mora imetniku podeljevati pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Tudi če znak ne izpolnjuje enega od teh pogojev, zahteva za razglasitev ničnosti, ki temelji na obstoju znaka, ki

ni znamka, ki se uporablja v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ne more biti utemeljena (glej v tem smislu sodbo z dne 24. marca 2009, *Moreira da Fonseca/UUNT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točki 32 in 47).

26 Prva pogoja, torej v zvezi z uporabo in pomenom uveljavljanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalni, izhajata iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Evropske unije. Tako tudi Uredba št. 207/2009 postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta uredba (sodba z dne 24. marca 2009, *GENERAL OPTICA*, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 33).

27 Nasprotno pa je iz izraza „če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja“, razvidno, da druga dva pogoja, ki sta potem navedena v členu 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009, pomenita pogoja, določena z Uredbo, ki se drugače kot predhodna pogoja presojata ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je upravičena s tem, da Uredba št. 207/2009 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Evropske unije, uveljavljajo proti znamki Evropske unije. Torej le pravo, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Evropske unije in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke (sodba z dne 24. marca 2009, *GENERAL OPTICA*, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 34). Na tej podlagi mora oseba, ki zahteva razglasitev ničnosti, dokazati, da zadevni znak spada na področje uporabe prava države članice, na katero se sklicuje, in da ji omogoča prepoved uporabe poznejše znamke (glej v tem smislu sodbi z dne 29. marca 2011, *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P*, EU:C:2011:189, točka 190, in z dne 10. februarja 2015, *Infocit/UUNT – DIN (DINKOOL)*, T-85/14, neobjavljena, EU:T:2015:82 točka 63 in navedena sodna praksa).

28 Člen 5 Markengesetz, naslovljen „Trgovska imena“ (geschäftliche Bezeichnungen), določa:

„1. Kot trgovska imena so zaščiteni oznake podjetja in naslovi del.

2. Oznake podjetja so znaki, ki se v gospodarskem prometu uporabljajo kot trgovsko ime, firma ali posebno ime trgovske dejavnosti ali podjetja.

Blagovne znamke in preostali znaki, ki so zasnovani za razlikovanje ene poslovne dejavnosti od drugih poslovnih dejavnosti, štejejo za enakovredne posebnim imenom določene trgovske dejavnosti, in jih zadevna javnost šteje za simbole poslovne dejavnosti.“

29 Iz spisa izhaja, da so prejšnje pravice, na katere se sklicuje v utemeljitev zahteve za ugotovitev delne ničnosti izpodbijane znamke v delu, v katerem se ta zahteva opira na člen 53(1)(c) v povezavi s členom 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009, oznake podjetja (Unternehmenskennzeichen) v smislu člena 5 Markengesetz, v obravnavanem primeru oznaki podjetja basic in basic AG, za kateri intervenientka trdi, da ju uporablja za storitve „prodaje prehranskih izdelkov, kozmetičnih proizvodov, ekoloških živil in drugih izdelkov široke potrošnje na drobno, gostinske storitve (prehrana)“.

30 Člen 15 Markengesetz določa:

„1. Pridobitev zaščite trgovskega imena daje imetniku izključne pravice.

2. Tretjim osebam je brez dovoljenja prepovedano v gospodarskem prometu uporabljati trgovsko ime ali podoben znak na način, ki bi lahko povzročil zamenjavo s zaščitenim imenom.

[...]“

31 V smislu teh ugotovitev je treba preizkusiti utemeljenost te tožbe.

***Prvi tožbeni razlog: odbor za pritožbe ni pravilno presodil dokazov, ki jih je predložila intervenientka glede uporabe znakov basic in basic AG v gospodarskem prometu v Nemčiji***

- 32 Na prvem mestu, tožeča stranka trdi, da iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, ne izhaja pravno zadostno, da bi se znaka basic in basic AG v Nemčiji uporabljala v gospodarskem prometu, ki je več kot zgolj lokalnega pomena, tako v gospodarskem kot tudi v geografskem smislu.
- 33 Najprej tožeča stranka, ki se sklicuje zlasti na sodbo z dne 23. oktobra 2013, Dimian/UUNT – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, neobjavljena, EU:T:2013:553), poudarja, da mora intervenientka dokazati, da so se prejšnji znaki, na katere se sklicuje, uporabljali v gospodarskem prometu „stalno in neprekinjeno“ do datuma vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, v obravnavanem primeru do 26. septembra 2011. V obravnavanem primeru pa so se dokazi, ki jih je predložila intervenientka, da bi dokazala takšno uporabo, v bistvu nanašali na edino obdobje od leta 2003 do leta 2006.
- 34 Dalje, tožeča stranka trdi, da večina teh dokazov ne omenja niti kraja trženja proizvodov, niti njihove narave, niti kakršne koli druge zahtevane informacije v zvezi z njihovo uporabo v gospodarskem prometu. Navedeni dokazi naj ne bi sami po sebi dokazovali, da so bili prejšnji znaki uporabljeni v povezavi z izpodbijanimi storitvami.
- 35 Tožeča stranka dodaja, da se je odbor za pritožbe v glavnem oprl na zapriseženo izjavo, ki jo je podala intervenientka in ki ima torej lahko le omejen pomen.
- 36 Dokumenti, ki vsebujejo prikaz figurativne znamke intervenientke, ne morejo dokazati uporabe oznak podjetja basic in basic AG, saj se ne sklicujejo na te oznake, ampak na „preostale znamke, pokrite z različnimi registracijami“.
- 37 Končno, tožeča stranka trdi, da dejstvo, navedeno v točki 28 obrazložitve izpodbijane odločbe, da se 24 supermarketov upravlja pod oznako podjetja basic v Nemčiji, ne priča o pomembnem tržnem deležu v tej državi, glede na njeno površino.
- 38 Na drugem mestu, tožeča stranka zatrjuje, da intervenientka ni predložila nobenega dokaza, ki bi omogočal ugotovitev, da sta „znamki“ basic in basic AG pridobili zadostno prepoznavnost (Verkehrsgeltung) v smislu Markengesetz pri upoštevnosti javnosti v Nemčiji.
- 39 Prvič, EUIPO trdi, da je ugotovitev odbora za pritožbe pravilna, da je intervenientka dokazala, da se je prejšnja oznaka podjetja basic, ki označuje družbo, ki zagotavlja prodajo prehranskih izdelkov in kozmetičnih izdelkov na drobno ter storitev hitre prehrane v Nemčiji, uporabljala v gospodarskem prometu, ki je več kot zgolj lokalnega pomena, tako v geografskem kot tudi v gospodarskem smislu.
- 40 V zvezi s tem EUIPO zavrača trditve tožeče stranke, da ni mogoče šteti, da upravljanje 24 supermarketov, ob upoštevanju površine države, predstavlja pomemben tržni delež v Nemčiji.
- 41 Poleg tega EUIPO zatrjuje, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je intervenientka predložila dokaz o neprekinjeni uporabi med letoma 1999 in 2011 in o znatni prisotnosti prejšnje oznake podjetja basic na trgu v Nemčiji za označevanje supermarketov, ki zagotavljajo prodajo prehranskih izdelkov in kozmetičnih izdelkov na drobno kot tudi storitve hitre prehrane.
- 42 Med obravnavo je EUIPO v odgovor na pisno vprašanje, ki ga je Splošno sodišče postavilo strankam v okviru drugega ukrepa procesnega vodstva, trdil, da pravno gledano ni bilo treba dokazati neprekinjene uporabe prejšnjega znaka med dvema upoštevnima datumoma, in sicer med datumom, ko je bila vložena zahteva za registracijo znamke Evropske unije, in datumom, ko je bila vložena

zahteva za ugotovitev ničnosti. Navedel je, da kadar je obstoj prejšnje pravice dokazan na prvi in tudi na drugi datum, potem je to „oblika domneve“, ki jo je mogoče izpodbijati, po kateri je ta pravica še naprej obstajala med obema datumoma.

- 43 EUIPO zavrača trditve tožeče stranke. Tako najprej ugotavlja, da odbor za pritožbe svojih ugotovitev ni oprl pretežno na zapriseženo izjavo intervenientke. Pojasnjuje, da je odbor za pritožbe skrbno preveril, ali so bile informacije, ki jih je vsebovala ta izjava, podprte z objektivnimi dodatnimi dokazi. Dalje trdi, da je iz vseh upoštevanih dokumentov za presojo uporabe prejšnje oznake podjetja basic razvidna uporaba znaka basic kot firme. Na koncu trdi, da navedba tožeče stranke, da predloženi dokazi ne omenjajo niti kraja trženja proizvodov, niti njihove narave, niti kakršne koli druge zahtevane informacije v zvezi z njihovo uporabo v gospodarskem prometu, ne temelji na nikakršni dejanski podlagi in je preveč splošna ter nejasna.
- 44 Drugič, EUIPO navaja, da prejšnja pravica, ki se uveljavlja v tem primeru, ni neregistrirana znamka v smislu člena 4(2) Markengesetz, vendar je oznaka podjetja v smislu člena 5(2) tega zakona.
- 45 Intervenientka v bistvu navaja enake utemeljitve kot EUIPO. Vendar je na obravnavi v nasprotju s stališčem, ki ga je zagovarjal EUIPO, navedla, da v obravnavanem primeru ni bilo treba izkazati, da sta se uveljavljani oznaki podjetja še vedno uporabljali na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti. Po njenem mnenju je treba namreč na podlagi nemškega prava, ki se uporablja, domnevati, da so te prejšnje pravice še vedno obstajale na ta datum.
- 46 S prvim tožbenim razlogom tožeča stranka izpodbija presojo odbora za pritožbe glede prvih dveh pogojev, navedenih zgoraj v točki 25, ki ju je treba – kot tudi ni sporno med glavnima strankama – razlagati ob upoštevanju prava Unije. V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da v nasprotju s tem, kar je trdila intervenientka med obravnavo, iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, na katerega napotuje člen 53(1)(c) iste uredbe, jasno izhaja, da je treba za veljavno sklicevanje na prvo od teh dveh določb v okviru postopka za ugotovitev ničnosti na podlagi druge od teh določb izkazati, da se je prejšnji neregistrirani znak uporabljal.
- 47 V zvezi s prvim pogojem uporabe člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 je treba opozoriti, da se v skladu s sodno prakso znak uporablja v gospodarskem prometu, če spada v okvir poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi, in ne na zasebno področje (glej sodbo z dne 3. marca 2016, Ugly/UUNT – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, neobjavljena, EU:T:2016:122, točka 28 in navedena sodna praksa).
- 48 Glede upoštevnega obdobja za presojo tega pogoja iz sodne prakse izhaja, da mora vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti dokazati, da je do uporabe uveljavljanega znaka v gospodarskem prometu prišlo pred vložitvijo zahteve za registracijo zadevne znamke Evropske unije (glej v tem smislu sodbo z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, točke od 164 do 168). Poleg tega je treba v skladu s sodno prakso ta znak še vedno uporabljati v trenutku vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti (sodba z dne 23. oktobra 2013, Baby Bambolina, T-581/11, neobjavljena, EU:T:2013:553, točka 27). Drugače povedano, dokazati je treba, da se uveljavljani znak ni uporabljal samo na datum vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije, ampak tudi na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti, pri čemer se lahko, kadar je takšen dokaz predložen, upravičeno šteje, da je bil navedeni znak „še vedno [...] v uporabi“ na ta zadnji datum v skladu z zgoraj navedeno sodno prakso.
- 49 Zato mora v obravnavanem primeru, kot to izhaja iz izpodbijane odločbe (glej točko 24 v povezavi s točko 32 obrazložitve), intervenientka dokazati, da sta se prejšnja znaka basic in basic AG uporabljala v gospodarskem prometu na dan 29. januarja 2007, ki je datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, in tudi na dan 26. septembra 2011, ki je datum vložitve vloge za ugotovitev ničnosti te znamke.



- 50 Poleg tega je treba opozoriti, da je odbor za pritožbe svojo presojo zlasti prvih dveh pogojev, navedenih zgoraj v točki 25 – kot izhaja iz izpodbijane odločbe (glej zlasti točko 26, ki se sklicuje na točko 5 obrazložitve) in kot je EUIPO izrecno potrdil v pisnem odgovoru na vprašanje, ki ga je Splošno sodišče postavilo v okviru prvega ukrepa procesnega vodstva in na obravnavi – oprl izključno na dokaze, ki jih je intervenientka priložila zahtevi za ugotovitev ničnosti z dne 26. septembra 2011 in kot so navedeni zgoraj v točki 7.
- 51 Ugotoviti je treba, da več teh dokazov pravno zadostno dokazuje intervenientkino uporabo znakov basic in basic AG v Nemčiji, in sicer pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, da se lahko označi kot družba, ki zagotavlja storitve prodaje prehranskih izdelkov, kozmetičnih proizvodov in drugih proizvodov široke potrošnje na drobno kot tudi gostinskih storitev, vse v okviru poslovne dejavnosti zaradi pridobivanja gospodarske koristi.
- 52 Čeprav je firma intervenientke basic AG Lebensmittelhandel, navedeni dokazi vendarle kažejo na to, da se je v gospodarskem prometu pred 29. januarjem 2007 na splošno sklicevalo na zadnjenavedeno z znakoma basic ali basic AG, kratica AG pa je ob tem zgolj okrajšava pravne oblike nemške delniške družbe Aktiengesellschaft.
- 53 Tako je v letnem poročilu intervenientke za leto 2006 (glej zgoraj točko 7, tretja alineja), ki je bilo namenjeno njenim delničarjem in širši javnosti, na strani, ki se nanaša na „zgodbo o supermarketih basic z ekološkimi izdelki“, da se je začela leta 1997 in da je v Münchnu leta 1998 odprla svoj prvi supermarket „basic“ z ekološkimi izdelki in leta 1999 svoj prvi bistro „basic“, ki je nudil gostinske storitve. Prav tako iz tega letnega poročila izhaja, da se je v Münchnu leta 2000 odprl še drugi supermarket, ki je obsegal en bistro „basic“ in en „drugstore bio“, in da je intervenientka po tem še dodatno razvila verigo supermarketov „basic“ z ekološkimi izdelki, ki jih je bilo ob koncu leta 2006 21 in so bili razporejeni na nemškem ozemlju. Poleg tega se opozarja, da mediji basic namenjajo vedno več pozornosti, saj so mu tiskani mediji posvetili približno 250 člankov v letu 2006. To letno poročilo vsebuje številna druga sklicevanja na intervenientko prek poimenovanja „basic“ in tudi na supermarkete „basic“ z ekološkimi izdelki, ki je vsak označen z izrazom „basic“, ki je dodan imenu nemškega mesta, v katerem je (na primer „basic Augsburg City“, „basic Berlin-Steglitz“ in „basic Bonn, im Gangolf“).
- 54 Podobne ugotovitve tem, ki so navedene v točki 53, se lahko povzame iz letnih poročil intervenientke za leti 2004 in 2005 (glej zgoraj točko 7, četrta in peta alineja).
- 55 Glede dveh dopisov družbe Biogarten, prvega z dne 21. aprila 2006 in drugega z dne 13. decembra 2005 (glej točko 7 zgoraj, šesta in sedma alineja), je treba opozoriti, da sta naslovljena na „basic AG“ in da izkazujeta, da je intervenientka realizirala določen promet s prodajo ekoloških živil pod tem znakom, ki jih je dobavljala družba Biogarten. Prav tako sta na „basic AG“, tokrat z navedbo „bio supermarket“, naslovljena tovorni list in račun, ki ga je izdala družba Nordlicht Naturkost, prvi z dne 15. aprila 1999 in drugi z dne 13. novembra 2001, v zvezi z dobavo sladkornega trsa, sadja in žit (glej točko 7 zgoraj, osma in deveta alineja).
- 56 Statistika prodaje z dne 1. decembra 2006, ki jo je objavil dobavitelj ekoloških živil Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (glej točko 7 zgoraj, deseta alineja), je naslovljena „408 \*statistika hčerinskih družb basic“ in podaja informacije glede količine dobav in prodajnih cen določenih prehranskih izdelkov v različnih podjetjih intervenientke, ki so označeni z izrazom „basic“, ki mu sledi število od 1 do 16.
- 57 Poleg tega iz različnih trgovskih brošur intervenientke, ki se nanašajo na leta od 2003 do 2006 (glej točko 7 zgoraj, trinajsta alineja), izhaja, da se v njenih reklamnih sporočilih potrošnikom zadnjenavedena predstavlja skoraj vedno z uporabo znaka basic.

- 58 Poleg tega sta vodstvena uslužbenca intervenientke na priznanju „podjetnik leta 2006“, ki jima je bilo podeljeno 21. septembra 2006 (glej točko 7 zgoraj, petnajsta alinea), predstavljena, kot da sta del basic AG. Dodati je še treba, da se v številnih izrezkih iz časopisja za leta od 2003 do 2006 (glej točko 7 zgoraj, šestnajsta alinea) na splošno sklicuje na intervenientko z izrazoma „basic“ oziroma „basic AG“.
- 59 Nazadnje je treba ugotoviti, da ti različni elementi pravno zadostno podpirajo navedbe, vsebovane v zapriseženi izjavi, ki jo je 19. septembra 2011 podal član oddelka za marketing intervenientke (glej točko 7 zgoraj, enajsta alinea) in iz katere izhaja, da sta se znaka basic in basic AG uporabljala v gospodarskem prometu v Nemčiji na dan vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke.
- 60 Nasprotno pa nobeden od dokazov, navedenih zgoraj v točki 7, pravno zadostno ne utemeljuje, da je intervenientka navedena znaka še vedno uporabljala na dan vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, in sicer na dan 26. septembra 2011, da bi bila označena kot družba, ki zagotavlja storitve prodaje prehranskih izdelkov, kozmetičnih proizvodov in drugih proizvodov široke potrošnje na drobno ter gostinskih storitev.
- 61 Ugotoviti je treba, da nobeden od dokazov, preučenih zgoraj v točkah od 53 do 58, ne zadeva obdobja po letu 2006 niti *a fortiori* po letu 2011. Glede promocijskega in oglaševalskega gradiva, navedenega zgoraj v točki 7, štirinajsta alinea, zadošča navedba, da ni datirano.
- 62 Iz zaprisežene izjavo z dne 19. septembra 2011 izhaja, da je bil njen namen predvsem dokazati, da je intervenientka znak basic uporabljala v gospodarskem prometu pred letom 2007.
- 63 Ta zaprisežena izjava sicer vsebuje tudi nekaj označb, ki se jih lahko poveže z leti po letu 2006. Natančneje, vsebuje preglednico, ki za vsako leto iz obdobja 1998–2010 določa število supermarketov, ki jih upravlja intervenientka v Nemčiji in Avstriji pod znakom basic, in tudi preglednico, ki za vsako leto iz obdobja 2001–2010 prikazuje znesek njenih stroškov za oglaševanje v zvezi z istim znakom. Poleg tega so tej zapriseženi izjavi priložene preglednice, ki jih je za interne namene pripravila intervenientka in ki natančno izkazujejo domnevno realiziran promet z „basic“ do julija 2009, do decembra 2010 in do junija 2011 (glej točko 7 zgoraj, dvanajsta alinea).
- 64 Kljub temu je to zaprisežena izjava osebe, ki je v poslovnem odnosu z intervenientko. Zato ne more biti enako zanesljiva in verodostojna kot izjava, ki jo poda tretja oseba oziroma oseba, ki ni odvisna od zadevne družbe. Zaprisežena izjava sama po sebi ni dovolj in predstavlja le indic, ki ga je treba podpreti z drugimi dokazi (glej v tem smislu sodbo z dne 16. maja 2013, Reber/UUNT – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, neobjavljena, EU:T:2013:250, točka 36). V zvezi z leti, ki sledijo letu 2006, in sicer predvsem v zvezi z letom 2011, pa takšni dokazi v obravnavanem primeru niso predloženi. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je trditev EUIPO, podana ob sklicevanju na točko 33 obrazložitve izpodbijane odločbe, da so navedbe iz zaprisežene izjave glede spremembe prometa in stroškov za oglaševanje, podprte z letnimi poročili intervenientke, ki so jih potrdili zunanji revizorji, zavajajoča. Edina letna poročila, ki jih je intervenientka predložila v prilogi k zahtevi za ugotovitev ničnosti z dne 26. septembra 2011, so se namreč nanašala na leta 2004, 2005 in 2006, torej obdobje, ki je bistveno pred zadnjemavedenim datumom.
- 65 Posnetki zaslona, natisnjeni 25. julija 2011 s spletnega mesta intervenientke (glej točko 7 zgoraj, prva in druga alinea), prav tako niso zadostni oziroma prepričljivi glede uporabe znakov basic in basic AG na datum vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke. Iz prvega posnetka zaslona, ki vsebuje shematsko predstavitev intervenientke, je v skrajnem primeru mogoče razbrati, da se je zadnjemavedena na datum 1. julija 2011 označevala kot „basic AG“. Dva naslednja posnetka zaslona, ki predstavljata zemljevide z lokacijo supermarketov intervenientke v Nemčiji in Avstriji, nikakor ne izkazujejo, da bi bili ti upravljani z uporabo znakov basic oziroma basic AG. Poleg tega so ti zemljevidi iz leta 2010. Zadnji posnetek zaslona daje zelo skromne informacije o prodaji proizvodov pod znakom basic v supermarketih intervenientke, prav tako pa so te informacije iz leta 2010.

- 66 Nazadnje, trditve intervenientke na obravnavi, da so izrezki iz časopisja, ki so omenjeni v točki 29 obrazložitve izpodbijane odločbe in ki vsebujejo sklicevanja na znak basic, zlasti iz obdobja od leta 2006 do leta 2011, ni mogoče sprejeti. Tega dejstva namreč nikakor ni mogoče zaslediti v izpodbijani odločbi, ampak je, nasprotno, v neskladju s točko 5 obrazložitve te odločbe, v kateri je izrecno navedeno, da so ti izrezki iz časopisja iz obdobja od leta 2003 do leta 2006. Samo dokazi, opredeljeni v navedeni točki 5 obrazložitve in povzeti zgoraj v točki 7, so bili podlaga za presojo odbora za pritožbe glede dveh prvih pogojev, navedenih zgoraj v točki 25 (glej točko 50 zgoraj).
- 67 Iz zgoraj navedenih ugotovitev je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe samo na podlagi dokazov, na katere je oprl izpodbijano odločbo, ni mogel ugotoviti, da je bil pogoj v zvezi z uporabo uveljavljenih znakov v gospodarskem prometu izpolnjen. Ker so štirje pogoji, navedeni v členu 8(4) Uredbe št. 207/2009, kumulativni, je treba ugoditi prvemu tožbenemu razlogu.
- 68 Iz tega sledi, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti, ne da bi bilo treba obravnavati preostala tožbena razloga.

### **Stroški**

- 69 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se neuspehi stranki na predlog naloži plačilo stroškov. EUIPO s svojimi predlogi ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov. Tožeča stranka ni predlagala, naj se intervenientki naloži plačilo stroškov, zato intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

### **SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)**

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. avgusta 2015 (zadeva R 2384/2013-1) se razveljavi.**
- 2. EUIPO nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Repsol YPF, SA.**
- 3. Družba Basic AG Lebensmittelhandel nosi svoje stroške.**

Collins

Barents

Passer

Razglašeno na obravnavi v Luxembourg, 21. septembra 2017.

Podpisi