Sammlung der Rechtsprechung

URTEIL DES GERICHTS (Achte Kammer)

21. September 2017 *

„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke BASIC – Ältere nationale Handelsnamen basic und basic AG – Relatives Eintragungshindernis – Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, das mehr als lediglich örtliche Bedeutung hat – Art. 8 Abs. 4 und Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T-609/15

**Repsol YPF, SA** mit Sitz in Madrid (Spanien), Prozessbevollmächtigte: zunächst Rechtsanwalt J.-B. Devaureix und Rechtsanwältin L. Montoya Terán, dann Rechtsanwalt J. C. Erdozain López,

Klägerin,

gegen

**Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)**, vertreten durch D. Hanf als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO und Streithelferin vor dem Gericht:

**Basic AG Lebensmittelhandel** mit Sitz in München (Deutschland), Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen D. Altenburg und H. Bickel,

betreffend eine Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 11. August 2015 (Sache R 2384/2013-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen Basic Lebensmittelhandel und Repsol, SA

erlässt

DAS GERICHT (Achte Kammer)

unter Mitwirkung des Präsidenten A. M. Collins (Berichterstatter) sowie der Richter R. Barents und J. Passer,

Kanzler: X. Lopez Bancalari, Verwaltungsrätin,

aufgrund der am 29. Oktober 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

* Verfahrenssprache: Englisch.

aufgrund der am 29. Januar 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung des EUIPO,

aufgrund der am 4. Februar 2016 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung der Streithelferin,

auf die mündliche Verhandlung vom 18. Mai 2017

folgendes

## Urteil

### Vorgeschichte des Rechtsstreits

1 Am 29. Januar 2007 meldete die Klägerin, die Repsol YPF, SA, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2 Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das folgende Bildzeichen unter Beanspruchung der Farben Blau, Rot, Orange und Weiß:




3 Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen der Klassen 35 und 39 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

– Klasse 35: „Gewerblicher Einzelhandel in Bezug auf Tabak, Presse, Batterien, Spielsachen“;

– Klasse 39: „Vertrieb von Grundnahrungsmitteln, feinen Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis, Fertiggerichten, Tabak, Presseerzeugnissen, Batterien, Spielzeug“.

4 Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im *Blatt für Gemeinschaftsmarken* Nr. 34/2007 vom 16. Juli 2007 veröffentlicht.

5 Die angemeldete Marke wurde am 4. Mai 2009 unter der Nr. 5648159 eingetragen.

6 Am 26. September 2011 stellte die Streithelferin, die Basic AG Lebensmittelhandel, einen Antrag auf teilweise Nichtigerklärung der angegriffenen Marke für die oben in Rn. 3 angeführten Dienstleistungen (im Folgenden: angegriffene Dienstleistungen) gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Zur Begründung ihres Antrags, soweit dieser auf diese Bestimmungen gestützt wird, berief sich die Streithelferin auf die „Unternehmenskennzeichen“ im Sinne von § 5 des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) vom 25. Oktober 1994 (BGBl. 1994 I, S. 3082, und BGBl. 1995 I, S. 156) basic und basic AG, die sie

im geschäftlichen Verkehr in Deutschland und Österreich für die Erbringung von „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Nahrungsmittel, Drogeriewaren, Bioprodukte und andere Waren des täglichen Bedarfs, Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen (Lebensmittel)“ benutze.

7 Die Streithelferin fügte in der Anlage zu ihrem Nichtigkeitsantrag vom 26. September 2011 die folgenden Nachweise bei:

– drei Screenshots von ihrer Website vom 25. Juli 2011, von denen der erste vom 1. Juli 2011 datierende Informationen über die Gesellschaft und die beiden anderen Straßenkarten aus dem Jahr 2010 mit den Standorten ihrer Supermärkte in Deutschland und Österreich enthalten;

– einen Screenshot von ihrer Website vom 25. Juli 2011, der Informationen aus 2010 über bestimmte „basic“-Waren enthält;

– ihren Jahresbericht für 2006;

– ihren Jahresbericht für 2004;

– ihren Jahresbericht für 2005;

– ein Schreiben der Biogarten Handels GmbH an die „basic AG“ vom 21. April 2006, in dem die Prämien im Einzelnen aufgeführt werden, die Biogarten Basic auf den Umsatz zahlte, den Letztere durch den Verkauf von Biogarten-Produkten im ersten Quartal 2006 erzielte;

– ein Schreiben von Biogarten an die „basic AG“ vom 13. Dezember 2005, in dem die Prämien im Einzelnen aufgeführt werden, die Biogarten Basic auf den Umsatz zahlte, den Letztere durch den Verkauf von Biogarten-Produkten in den Monaten April bis September 2005 erzielte;

– ein Lieferschein vom 15. April 1999, ausgestellt von der Nordlicht Naturkost Handels GmbH zu Händen der „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;

– eine Rechnung vom 13. November 2001, ausgestellt von Nordlicht Naturkost zu Händen der „basic AG“ „Bio-Supermarkt“;

– Verkaufsstatistiken vom 1. Dezember 2006, die von der Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, einem Lieferer von Bio-Lebensmitteln, veröffentlicht wurden und die u. a. „basic“ betreffen;

– eine von einem Mitglied der Marketing-Abteilung der Streithelferin abgegebene eidesstattliche Versicherung vom 19. September 2011;

– eine Tabelle, in der die angeblich von „basic“ bis Juli 2009, Dezember 2010 und Juni 2011 erzielten Umsätze im Einzelnen aufgeführt sind;

– Geschäftsbroschüren der „basic“-Supermärkte vom Juni, Juli, Dezember 2003, Januar, Februar, März, April, September und November 2004, Juni, Oktober und November 2005 sowie Januar, Februar, April, Mai und Dezember 2006;

– Werbematerial ohne Datum;

– ein Diplom „Unternehmer des Jahres 2006“ vom 21. September 2006, das zwei Führungskräfte der „basic AG“ erhielten;

– Ausschnitte aus der Presse aus den Jahren 2003 bis 2006;

– ein Urteil des Landgerichts München I (Deutschland) vom 9. September 2006.

8 In ihrem Nichtigkeitsantrag führte die Streithelferin auch die einschlägigen Vorschriften der §§ 5 und 15 des Markengesetzes (MarkenG) und Entscheidungen deutscher Gerichte an, in denen diese Vorschriften ausgelegt werden.

9 Mit Entscheidung vom 8. Oktober 2013 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Nichtigkeitsantrag gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung statt und erklärte die angegriffene Marke für teilweise nichtig, soweit sie für die angegriffenen Dienstleistungen eingetragen war.

10 Am 2. Dezember 2013 legte die Klägerin beim EUIPO nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein. Am 7. Februar 2014 reichte sie ihre Beschwerdebegründung ein.

11 Mit Entscheidung vom 11. August 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) bestätigte die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und wies die Beschwerde zurück.

12 In der angefochtenen Entscheidung prüfte die Beschwerdekammer die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, die erfüllt sein müssen, damit der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens die Nichtigerklärung einer später eingetragenen Marke erreichen kann.

13 In diesem Zusammenhang bestätigte die Beschwerdekammer als Erstes die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass die von der Streithelferin vorgelegten und oben in Rn. 7 beschriebenen Nachweise belegten, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen deutschen Verkehrskreise, die sich aus Durchschnittsverbrauchern und Fachleuten im Bereich des Lebensmitteleinzelhandels zusammensetzten, „basic“ als „Unternehmenskennzeichen“ wahrnähmen (Rn. 26 der angefochtenen Entscheidung).

14 So stellte die Beschwerdekammer erstens hinsichtlich der geografischen Dimension der Bedeutung des Zeichens fest, dass die Streithelferin eine breite Benutzung des Unternehmenskennzeichens (oder der geschäftlichen Bezeichnung) „basic“ in Deutschland nachgewiesen habe (Rn. 27 und 30 der angefochtenen Entscheidung).

15 Zu zweitens der wirtschaftlichen Dimension der Bedeutung des Zeichens stellte die Beschwerdekammer fest, dass die vorgelegten Beweise belegten, dass die geschäftliche Bezeichnung von 1999 bis 2011 und folglich zu den für den vorliegenden Fall maßgeblichen Zeitpunkten, nämlich dem 29. Januar 2007 und dem 26. September 2011, Gegenstand einer „fortdauernden Benutzung“ gewesen sei (Rn. 24 und 32 der angefochtenen Entscheidung). Die von der Streithelferin unter dieser Bezeichnung ausgeübten Tätigkeiten hätten sowohl aus der Sicht des Endverbrauchers als auch aus der Sicht der Fachkräfte im Bereich des Einzelhandels eine wirtschaftliche Bedeutung (Rn. 34 der angefochtenen Entscheidung). Insbesondere habe die Streithelferin nicht nur die Benutzung der bildlichen Darstellung des Ausdrucks „basic“ bzw. seiner Verbindung mit dem Ausdruck „Aktiengesellschaft“ oder dem Slogan „Bio für alle“ nachgewiesen, sondern auch die häufige Benutzung des Ausdrucks „basic“ in eigenständiger Form. Die Beschwerdekammer gelangte zu dem Ergebnis, es sei nachgewiesen, dass die Streithelferin den Ausdruck „basic“ als solchen als Unternehmenskennzeichen benutzt habe und dass dieser Ausdruck von den maßgeblichen Verkehrskreisen entsprechend wahrgenommen worden sei. Sie nähmen das Zeichen basic in seiner bildlichen Darstellung oder in seiner Verbindung mit dem beschreibenden Ausdruck „Aktiengesellschaft“ (der die Rechtsform der Gesellschaft angebe) oder dem Slogan „Bio für alle“ als Bezeichnung der Gesellschaft wahr, wenn dieses Zeichen beispielsweise auf dem Umschlag von Werbebroschüren benutzt werde (Rn. 38 der angefochtenen Entscheidung).

16 Als Zweites ging die Beschwerdekammer davon aus, dass das Zeichen basic, das ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG sei, der Streithelferin gemäß § 15 Abs. 1 und 2 MarkenG ein ausschließliches Recht verleihe, das es ihr ermögliche, die Benutzung eines jüngeren Zeichens bei Verwechslungsgefahr der jeweiligen Zeichen zu untersagen (Rn. 49 der angefochtenen Entscheidung). Sie gelangte zu dem Ergebnis, dass eine solche Gefahr hier in der Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise in Deutschland gegeben sei, und zwar selbst dann, wenn, *quod non*, dieses Unternehmenskennzeichen als schwach anzusehen sei (Rn. 50 der angefochtenen Entscheidung).

17 Zu dieser Schlussfolgerung führte die Beschwerdekammer erstens die Feststellung, dass die angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 35 dem „Tätigkeitsgebiet“ der Streithelferin entsprächen. Es bestehe auch ein enger Zusammenhang zwischen den angegriffenen Dienstleistungen der Klasse 39 und der von der Streithelferin ausgeübten Tätigkeit des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Drogeriewaren. Die Einzelhandelsdienstleistungen und die Vertriebsdienstleistungen ergänzten einander (Rn. 41 bis 44 der angefochtenen Entscheidung).

18 Zweitens stellte die Beschwerdekammer fest, dass ein hoher Grad an Ähnlichkeit zwischen der geschäftlichen Bezeichnung basic und der angegriffenen Marke bestehe, da sie alle beide denselben Ausdruck „basic“ enthielten. Diese Feststellung werde weder durch die verzierenden Bildbestandteile der angegriffenen Marke noch durch das Vorbringen der Klägerin, der Ausdruck sei nicht kennzeichnungskräftig, in Frage gestellt. Zu letzterem Punkt wiederholte die Beschwerdekammer, die Streithelferin habe eindeutig nachgewiesen, dass das Unternehmenskennzeichen basic benutzt werde, um ihre Tätigkeit bei den deutschen Verkehrskreisen zu kennzeichnen, und dass es diese Funktion auch erfüllen könne. Zudem sei der Ausdruck „basic“ ein englisches Wort, das die Tätigkeit für die deutschen Verbraucher nicht beschreibe (Rn. 45 bis 48 der angefochtenen Entscheidung).

19 Aus alledem zog die Beschwerdekammer den Schluss, dass die Nichtigkeitsabteilung die angegriffene Marke für die angegriffenen Dienstleistungen zu Recht gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung für nichtig erklärt habe und dass es demnach nicht notwendig sei, die auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung gestützten Nichtigkeitsgründe zu prüfen (Rn. 51 der angefochtenen Entscheidung).

## Anträge der Parteien

20 Die Klägerin beantragt,

– die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

– dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

21 Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,

– die Klage abzuweisen;

– der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

22 Im Rahmen einer ersten prozessleitenden Maßnahme nach Art. 89 seiner Verfahrensordnung hat das Gericht das EUIPO ersucht, vor der mündlichen Verhandlung schriftlich auf eine Frage zu antworten. Im Rahmen einer zweiten prozessleitenden Maßnahme sind die Parteien ersucht worden, in der mündlichen Verhandlung eine Frage zu beantworten. Diesen Ersuchen wurde Folge geleistet.

## Rechtliche Würdigung

### *Vorbemerkungen*

23 Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Klagegründe. Im Rahmen des ersten Klagegrundes macht sie geltend, dass die Beschwerdekammer die von der Streithelferin vorgelegten Beweise zur Benutzung der Zeichen basic und basic AG im geschäftlichen Verkehr in Deutschland nicht zutreffend gewürdigt habe. Im Rahmen des zweiten Klagegrundes trägt sie vor, dass die Beschwerdekammer fälschlicherweise zu dem Schluss gelangt sei, es bestehe eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 1 und 2 MarkenG. Im Rahmen des dritten Klagegrundes macht sie einen Verstoß gegen Art. 36 AEUV geltend.

24 Gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 wird eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO für nichtig erklärt, wenn ein in Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind.

25 Nach diesen Bestimmungen kann der Inhaber eines im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichens, das ein anderes als eine nicht eingetragene Marke ist, die Nichtigerklärung einer Unionsmarke beantragen, wenn dieses Zeichen kumulativ die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt: Das Zeichen muss im geschäftlichen Verkehr benutzt werden; es muss von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein; das Kennzeichenrecht muss nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke benutzt wurde, und das Zeichen muss schließlich seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt dem Nichtigkeitsantrag, der auf das Bestehen eines anderen als einer Marke im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichens gestützt wird, somit gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 der Erfolg versagt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM – General Óptica [GENERAL OPTICA], T-318/06 bis T-321/06, EU:T:2009:77, Rn. 32 und 47).

26 Die beiden ersten Voraussetzungen, d. h. die der Benutzung und der Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, ergeben sich aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und sind daher im Licht des Rechts der Europäischen Union auszulegen. So stellt die Verordnung Nr. 207/2009 einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen (Urteil vom 24. März 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 bis T-321/06, EU:T:2009:77, Rn. 33).

27 Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren, in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden gemäß dieser Verordnung nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, findet seine Rechtfertigung darin, dass die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Unionsmarke stehende Zeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Unionsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Unionsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (Urteil vom 24. März 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 bis T-321/06, EU:T:2009:77, Rn. 34). Auf dieser Grundlage muss der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren dartun, dass das fragliche Zeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und dass es die Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke erlaubt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 190, und vom 10. Februar 2015, Infocit/HABM – DIN [DINKOOL], T-85/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:82, Rn. 63 und die dort angeführte Rechtsprechung).

28 § 5 („Geschäftliche Bezeichnungen“) Abs. 1 und 2 MarkenG bestimmt:

„(1) Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.

(2) Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.

Der besonderen Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs stehen solche Geschäftsabzeichen und sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“

29 Aus den Akten geht hervor, dass die älteren Rechte, die im vorliegenden Fall zur Begründung des Antrags auf teilweise Nichtigerklärung der angegriffenen Marke, soweit dieser Antrag auf Art. 53 Abs. 1 Buchst. c in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt wird, geltend gemacht werden, Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 MarkenG sind, nämlich die Unternehmenskennzeichen basic und basic AG, von denen die Streithelferin behauptet, sie benutze sie für „Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Nahrungsmittel, Drogeriewaren, Bioprodukte und andere Waren des täglichen Bedarfs, Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen (Lebensmittel)“.

30 § 15 MarkenG sieht vor:

„(1) Der Erwerb des Schutzes einer geschäftlichen Bezeichnung gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung hervorzurufen.

…“

31 Im Licht dieser Erwägungen ist die Begründetheit der vorliegenden Klage zu prüfen.

***Zum ersten Klagegrund: Die Beschwerdekammer habe die von der Streithelferin zur Benutzung der Zeichen basic und basic AG im geschäftlichen Verkehr in Deutschland vorgelegten Beweise nicht zutreffend gewürdigt***

32 Die Klägerin behauptet erstens, aus den von der Streithelferin vorgelegten Beweisen gehe nicht in rechtlich hinreichender Weise hervor, dass die Zeichen basic und basic AG sowohl in wirtschaftlicher als auch in geografischer Hinsicht im geschäftlichen Verkehr in Deutschland benutzt worden seien.

33 Zunächst hebt die Klägerin unter Bezugnahme auf u. a. das Urteil vom 23. Oktober 2013, Dimian/HABM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:553), hervor, dass der Streithelferin der Nachweis obliege, dass die geltend gemachten älteren Zeichen bis zu dem Tag der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke, hier dem 26. September 2011, „fortdauernd und ununterbrochen“ im geschäftlichen Verkehr benutzt worden seien. Im vorliegenden Fall bezögen sich die von der Streithelferin vorgelegten Beweise im Wesentlichen allein auf den Zeitraum 2003–2006.

34 Sodann trägt die Klägerin vor, dass die meisten dieser Beweise weder Angaben über den Ort des Vertriebs dieser Waren noch deren Natur oder irgendeine andere für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erforderliche Information enthielten. Mit diesen Beweisen allein lasse sich nicht belegen, dass die älteren Zeichen für die angegriffenen Dienstleistungen benutzt worden seien.

35 Außerdem habe sich die Beschwerdekammer in erster Linie auf eine eidesstattliche Versicherung gestützt, die von der Streithelferin selbst abgegeben worden sei und die daher nur eine eingeschränkte Bedeutung haben könne.

36 Die Dokumente, die eine Darstellung der Bildmarken der Streithelferin enthielten, könnten die Benutzung der Unternehmenskennzeichen basic und basic AG nicht beweisen, da sie sich nicht auf diese Unternehmenskennzeichen, sondern auf „andere, durch separate Eintragungen erfasste Marken“ bezögen.

37 Schließlich behauptet die Klägerin, der in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung angeführte Umstand, dass in Deutschland 24 Supermärkte mit dem Unternehmenskennzeichen basic betrieben würden, tue für Deutschland angesichts seiner Fläche keine erhebliche Präsenz dar.

38 Als Zweites macht die Klägerin geltend, dass die Streithelferin keinen Beweis erbracht habe, mit dem sich belegen lasse, dass die „Marken“ basic oder basic AG eine Verkehrsgeltung im Sinne des Markengesetzes beim maßgeblichen Publikum in Deutschland erworben hätten.

39 Das EUIPO macht seinerseits erstens geltend, dass die Beschwerdekammer zu Recht davon ausgegangen sei, die Streithelferin habe nachgewiesen, dass das ältere Unternehmenskennzeichen basic, das eine Gesellschaft kennzeichne, die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln und Drogeriewaren sowie der Verpflegung in Schnellrestaurants in Deutschland erbringe, sowohl in geografischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht in einem geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt worden sei.

40 In diesem Zusammenhang weist das EUIPO den Vortrag der Klägerin zurück, dass der Betrieb von 24 Supermärkten angesichts der Fläche Deutschlands nicht als erhebliche Präsenz in diesem Land angesehen werden könne.

41 Außerdem macht das EUIPO geltend, dass die Beschwerdekammer richtigerweise zu dem Ergebnis gelangt sei, die Streithelferin habe den Nachweis geführt, dass das ältere Unternehmenskennzeichen basic zur Kennzeichnung von Supermärkten, die Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln und Drogeriewaren sowie der Verpflegung in Schnellrestaurants erbrächten, in Deutschland von 1999 bis 2011 ununterbrochen benutzt worden und im geschäftlichen Verkehr sehr präsent gewesen sei.

42 In der mündlichen Verhandlung hat das EUIPO in Beantwortung einer schriftlichen Frage, die das Gericht den Parteien als zweite prozessleitende Maßnahme gestellt hat, ausgeführt, dass es rechtlich nicht notwendig sei, eine fortdauernde Benutzung des älteren Zeichens zwischen zwei maßgeblichen Zeitpunkten, nämlich dem der Einreichung der Anmeldung der Unionsmarke und dem der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung, nachzuweisen. Werde das Bestehen des älteren Rechts zum ersten und zum zweiten Zeitpunkt nachgewiesen, gebe es eine „Art Vermutung“, die widerleglich sei, dass dieses Recht in der Zeit zwischen diesen Zeitpunkten weiterhin bestanden habe.

43 Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. So weist es zunächst darauf hin, dass die Beschwerdekammer ihre Feststellungen nicht in erster Linie auf die von der Streithelferin vorgelegte eidesstattliche Versicherung gestützt habe. Die Beschwerdekammer habe sorgfältig geprüft, dass die in dieser Erklärung enthaltene Information von weiteren objektiven Nachweisen bestätigt werde. Sodann macht es geltend, dass die Dokumente, die berücksichtigt worden seien, um die Benutzung des älteren Unternehmenskennzeichens basic zu beurteilen, allesamt eine Benutzung des Zeichens basic als geschäftliche Bezeichnung belegten. Schließlich macht es geltend, dass die Behauptung der Klägerin, die vorgelegten Beweise enthielten weder Angaben über den Ort des Vertriebs dieser Waren noch deren Natur oder irgendeine andere für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr erforderliche Information, keine aktuelle Grundlage habe und zu allgemein und vage sei.

44 Zweitens weist das EUIPO darauf hin, dass das geltend gemachte ältere Recht im vorliegenden Fall keine nicht eingetragene Marke im Sinne von § 4 Abs. 2 MarkenG sei, sondern ein Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 MarkenG.

45 Die Streithelferin macht im Wesentlichen die gleichen Argumente wie das EUIPO geltend. In der mündlichen Verhandlung hat sie jedoch abweichend von dem von diesem vertretenen Standpunkt ausgeführt, dass es im vorliegenden Fall nicht notwendig sei, nachzuweisen, dass die geltend gemachten Unternehmenskennzeichen zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung noch benutzt worden seien. Ihrer Auffassung nach ist nämlich nach dem anwendbaren deutschen Recht zu vermuten, dass die älteren Rechte zu diesem Zeitpunkt noch bestanden.

46 Mit ihrem ersten Klagegrund will die Klägerin die Beurteilung in Frage stellen, die die Beschwerdekammer in Bezug auf die oben in Rn. 25 genannten beiden ersten Voraussetzungen getroffen hat, die, wie im Übrigen zwischen den Hauptparteien unstreitig ist, im Licht des Unionsrechts auszulegen sind. Insoweit ist zunächst hervorzuheben, dass entgegen dem Vortrag der Streithelferin in der mündlichen Verhandlung aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009, auf den Art. 53 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung verweist, eindeutig hervorgeht, dass für eine erfolgreiche Geltendmachung von Art. 8 Abs. 4 in einem Verfahren auf Nichtigerklärung gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c nachgewiesen werden muss, dass das ältere nicht eingetragene Zeichen benutzt wurde.

47 Hinsichtlich der ersten Voraussetzung von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 ist daran zu erinnern, dass nach der Rechtsprechung ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, wenn seine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (vgl. Urteil vom 3. März 2016, Ugly/HABM – Group Lottuss [COYOTE UGLY], T-778/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2016:122, Rn. 28 und die dort angeführte Rechtsprechung).

48 Hinsichtlich des für die Beurteilung dieser Voraussetzung relevanten Zeitraums ist der Rechtsprechung zu entnehmen, dass der Steller des Nichtigkeitsantrags nachweisen muss, dass die Benutzung des geltend gemachten Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor der Einreichung der Anmeldung fraglichen Unionsmarke erfolgt ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Rn. 164 bis 168). Darüber hinaus muss nach der Rechtsprechung dieses Zeichen zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags noch benutzt werden (Urteil vom 23. Oktober 2013, Baby Bambolina, T-581/11, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:553, Rn. 27). Mit anderen Worten ist nachzuweisen, dass das geltend gemachte Zeichen nicht nur zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung der Unionsmarke, sondern auch zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags benutzt wurde, wobei davon auszugehen ist, dass, wenn ein solcher Nachweis erbracht wird, mit Recht angenommen werden kann, dass dieses Zeichen zu diesem letzteren Zeitpunkt im Sinne der oben angeführten Rechtsprechung „noch benutzt“ wurde.

49 Wie sich aus der angefochtenen Entscheidung ergibt (vgl. Rn. 24 in Verbindung mit Rn. 32), oblag im vorliegenden Fall der Streithelferin der Nachweis, dass die älteren Zeichen basic und basic AG am 29. Januar 2007, dem Tag der Einreichung der Anmeldung der angegriffenen Marke, und am 26. September 2011, dem Tag der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung dieser Marke, benutzt wurden.

50 Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass, wie sich aus der angefochtenen Entscheidung (vgl. insbesondere Rn. 26, die auf Rn. 5 verweist) ergibt und wie das EUIPO ausdrücklich sowohl in seiner schriftlichen Antwort auf die Frage, die das Gericht ihm im Rahmen der ersten prozessleitenden Maßnahme gestellt hat, als auch in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, die Beschwerdekammer ihre Beurteilung u. a. der beiden ersten, oben in Rn. 25 dargestellten Voraussetzungen ausdrücklich auf die – oben in Rn. 7 aufgeführten – Beweise gestützt hat, die die Klägerin ihrem Nichtigkeitsantrag vom 26. September 2011 beigefügt hatte.

51 Es ist festzustellen, dass mehrere dieser Beweise in rechtlich hinreichender Weise belegen, dass die Streithelferin die Zeichen basic und basic AG in Deutschland vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung der angegriffenen Marke benutzt hat, und zwar, um sie als ein Unternehmen zu kennzeichnen, das Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, Drogeriewaren und Waren des täglichen Bedarfs sowie Bewirtungsdienstleistungen, also im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit, erbringt.

52 Auch wenn die geschäftliche Bezeichnung der Streithelferin basic AG Lebensmittelhandel ist, wurde auf sie jedoch, wie aus diesen Beweisen ersichtlich ist, im geschäftlichen Verkehr vor dem 29. Januar 2007 im Allgemeinen mit den Zeichen basic oder basic AG Bezug genommen, wobei das Akronym AG im Übrigen einfach die Abkürzung für die Rechtsform der Aktiengesellschaft ist.

53 So wird im Jahresbericht der Streithelferin für das Jahr 2006 (siehe oben, Rn. 7, dritter Gedankenstrich), der sich sowohl an ihre Aktionäre als auch an die breite Öffentlichkeit richtete, u. a. auf einer Seite über die „Geschichte der basic Bio-Supermärkte“ ausgeführt, dass sie 1997 gegründet wurde und 1998 in München ihren ersten basic-Markt sowie 1999 ihr erstes basic-Bistro mit Bewirtungsdienstleistungen eröffnete. Aus diesem Jahresbericht geht ebenfalls hervor, dass ein zweiter Supermarkt mit einem basic-Bistro und einem Bio-Drugstore im Jahr 2000 in München eröffnet wurde und dass die Klägerin später die Entwicklung ihrer basic Bio-Supermärkte fortsetzte, von denen Ende 2006 21 über das Gebiet Deutschlands verteilt waren. Ferner wird im Bericht hervorgehoben, dass basic immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien erhalte und dass basic 2006 etwa 250 Artikel in den Printmedien gewidmet gewesen seien. Dieser Jahresbericht enthält zahlreiche weitere Bezugnahmen auf die Streithelferin unter der Bezeichnung „basic“ und auf „basic“ Bio-Supermärkte, von denen jeder durch das dem Namen der deutschen Stadt, in der er sich befindet, angefügte Wort „basic“ identifiziert wird (beispielsweise „basic Augsburg City“, „basic Berlin-Stieglitz“ und „basic Bonn, im Gangolf“).

54 Feststellungen, die denen oben in Rn. 53 entsprechen, lassen sich anhand der Jahresberichte der Streithelferin für die Jahre 2004 und 2005 (siehe oben, Rn. 7, vierter und fünfter Gedankenstrich) treffen.

55 Was die beiden Schreiben von Biogarten – das erste vom 21. April 2006 und das zweite vom 13. Dezember 2005 (siehe oben, Rn. 7, sechster und siebter Gedankenstrich) – angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass sie an die „basic AG“ adressiert sind und nachweisen, dass die Streithelferin mit dem Verkauf von Bio-Nahrungsmitteln, die Biogarten lieferte, unter diesem Zeichen einen bestimmten Umsatz erzielte. Ebenfalls an die „basic AG“, aber mit dem Zusatz „Bio-Supermarkt“, adressiert sind der Lieferschein und die Rechnung von Nordlicht Naturkost, die vom 15. April 1999 bzw. 13. November 2001 datieren und Lieferungen von Rohrzucker, Früchten und Getreiden (siehe oben, Rn. 7, achter und neunter Gedankenstrich) betreffen.

56 Die von Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn, einem Lieferer von Bio-Lebensmitteln, veröffentlichten Verkaufsstatistiken vom 1. Dezember 2006 (siehe oben, Rn. 7, zehnter Gedankenstrich) haben die Überschrift „408*Filialstatistik BASIC“ und enthalten Angaben über die Liefermengen und die Verkaufspreise bestimmter Lebensmittel in verschiedenen Filialen der Streithelferin, die mit dem Wort „basic“, gefolgt von einer Ziffer zwischen 1 und 16, identifiziert sind.

57 Im Übrigen ergibt sich aus verschiedenen, die Jahre 2003 bis 2006 abdeckenden Geschäftsbroschüren der Streithelferin (siehe oben, Rn. 7, 13. Gedankenstrich), dass diese in ihrer kommerziellen Kommunikation mit den Verbrauchern fast immer unter Benutzung des Zeichens basic auftrat.

58 Darüber hinaus werden in dem ihnen am 21. September 2006 ausgestellten Diplom „Unternehmer des Jahres 2006“ (siehe oben, Rn. 7, 15. Gedankenstrich) die beiden Führungskräfte der Streithelferin als der basic AG zugehörig bezeichnet. Des Weiteren wird in den zahlreichen Ausschnitten aus der Presse aus den Jahren 2003 bis 2006 (siehe oben, Rn. 7, 16. Gedankenstrich) auf die Streithelferin allgemein mit den Ausdrücken „basic“ oder „basic AG“ Bezug genommen.

59 Schließlich ist festzustellen, dass diese verschiedenen Nachweise in rechtlich hinreichender Weise die Angaben bestätigen, die in der eidesstattlichen Versicherung vom 19. September 2011 eines Mitglieds der Marketing-Abteilung der Streithelferin (siehe oben, Rn. 7, elfter Gedankenstrich) enthalten sind, aus der sich ergibt, dass die Zeichen basic und basic AG im geschäftlichen Verkehr in Deutschland zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung der angegriffenen Marke benutzt wurden.

60 Dagegen weist keiner der oben in Rn. 7 aufgeführten Beweise in rechtlich hinreichender Weise nach, dass diese Zeichen von der Streithelferin zum Zeitpunkt der Stellung des Nichtigkeitsantrags, also am 26. September 2011, noch benutzt wurden, um sie als ein Unternehmen zu kennzeichnen, das Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich von Lebensmitteln, Drogeriewaren und anderen Waren des täglichen Bedarfs sowie Bewirtungsdienstleistungen erbringt.

61 Daher ist festzustellen, dass keiner der oben in den Rn. 53 bis 58 geprüften Beweise die Zeit nach 2006 oder gar das Jahr 2011 betrifft. Zu dem oben in Rn. 7, 14. Gedankenstrich, angeführten Werbematerial genügt die Feststellung, dass es nicht datiert ist.

62 Aus der eidesstattlichen Versicherung vom 19. September 2011 ergibt sich, dass sie vor allem die Benutzung des Zeichens basic durch die Streithelferin im geschäftlichen Verkehr vor dem Jahr 2007 untermauern sollte.

63 Zwar enthält diese eidesstattliche Versicherung einige Angaben, die Jahren nach 2006 zugeordnet werden können. Insbesondere enthält sie eine Tabelle, in der für jedes einzelne Jahr im Zeitraum 1998–2010 die Zahl der von der Streithelferin in Deutschland und in Österreich unter dem Zeichen basic betriebenen Supermärkte angegeben ist, und eine Tabelle für jedes einzelne Jahr im Zeitraum 2001–2010 mit den Werbeausgaben, die sie im Zusammenhang mit diesem Zeichen getätigt haben will. Außerdem sind dieser eidesstattlichen Versicherung zwei intern von der Streithelferin erstellte Tabellen beigefügt, in denen die von „basic“ bis Juli 2009, Dezember 2010 und Juni 2011 angeblich erzielten Umsätze im Einzelnen aufgeführt sind (siehe oben, Rn. 7, zwölfter Gedankenstrich).

64 Diese eidesstaatliche Versicherung stammt indessen von einer Person, die in einem Arbeitsverhältnis zur Streithelferin steht. Sie kann daher nicht die gleiche Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit aufweisen wie die Erklärung eines Dritten bzw. einer von dem fraglichen Unternehmen unabhängigen Person. Die eidesstattliche Versicherung reicht allein nicht aus und stellt lediglich ein Indiz dar, das durch andere Beweise bestätigt werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 16. Mai 2013, Reber/HABM – Klusmeier [Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM], T-530/10, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:250, Rn. 36). Was die Jahre nach 2006 und insbesondere das Jahr 2011 angeht, fehlt es im vorliegenden Fall jedoch gänzlich an solchen Beweisen. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das unter Verweis auf Rn. 33 der angefochtenen Entscheidung gemachte Vorbringen des EUIPO irreführend ist, wonach die Angaben der eidesstattlichen Versicherung zur Umsatzentwicklung und zu den Werbeausgaben durch die Jahresberichte der Streithelferin gestützt würden, die von externen Wirtschaftsprüfern bestätigt worden seien. Die Jahresberichte, die von der Streithelferin in der Anlage zu ihrem Nichtigkeitsantrag vom 26. September 2011 vorgelegt wurden, betrafen nämlich lediglich die Jahre 2004, 2005 und 2006, also einen Zeitraum weit vor diesem Datum.

65 Ebenfalls nicht ausreichend oder nicht schlüssig hinsichtlich der Benutzung der Zeichen basic und basic AG zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke sind die am 25. Juli 2011 ausgedruckten Screenshots von der Website der Streithelferin (siehe oben, Rn. 7, erster und zweiter Gedankenstrich). Dem ersten Screenshot, der eine schematische Darstellung der

Streithelferin enthält, kann allenfalls entnommen werden, dass sie sich am 1. Juli 2011 als „basic AG“ bezeichnete. Die beiden weiteren Screenshots, die Karten mit den Standorten der Supermärkte der Streithelferin in Deutschland und in Österreich darstellen, belegen in keiner Weise, dass diese Supermärkte unter Benutzung der Zeichen basic oder basic AG betrieben wurden. Außerdem datieren die Karten aus dem Jahr 2010. Was den letzten Screenshot angeht, so beziehen sich die recht spärlichen Informationen, die er über den Verkauf der das Zeichen basic tragenden Waren in den Supermärkten der Streithelferin liefert, ebenfalls auf das Jahr 2010.

66 Schließlich kann das Vorbringen der Streithelferin in der mündlichen Verhandlung, wonach die Ausschnitte aus der Presse, die in Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung erwähnt werden und die Verweise auf das Zeichen basic enthalten, insbesondere aus der Zeit von 2006 bis 2011 stammen sollen, nicht durchdringen. Denn dieser Umstand wird in der angefochtenen Entscheidung nirgendwo erwähnt, vielmehr widerspricht ihm Rn. 5 dieser Entscheidung, in der es ausdrücklich heißt, dass diese Ausschnitte aus der Presse aus der Zeit von 2003 bis 2006 stammen. Nur die in dieser Rn. 5 genannten und oben in Rn. 7 aufgenommenen Beweise bilden indessen die Grundlage für die Beurteilung der Beschwerdekammer in Bezug auf die oben in Rn. 25 dargestellten beiden ersten Voraussetzungen (siehe oben, Rn. 50).

67 Aus alledem folgt, dass die Beschwerdekammer auf der Grundlage allein der Beweise, auf die sie die angefochtene Entscheidung gestützt hat, nicht den Schluss ziehen konnte, dass die Voraussetzung der Benutzung der geltend gemachten Zeichen im geschäftlichen Verkehr erfüllt sei. Da die vier Voraussetzungen, die in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellt werden, kumulativ sind, ist dem ersten Klagegrund stattzugeben.

68 Daraus folgt, dass die angefochtene Entscheidung aufzuheben ist, ohne dass die übrigen Klagegründe geprüft werden müssen.

## Kosten

69 Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen. Da die Klägerin nicht beantragt hat, der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen, hat die Streithelferin lediglich ihre eigenen Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Achte Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

**1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 11. August 2015 (Sache R 2384/2013-1) wird aufgehoben.**

**2. Das EUIPO trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Repsol YPF, SA.**

**3. Die Basic AG Lebensmittelhandel trägt ihre eigenen Kosten.**

Collins Barents Passer

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 21. September 2017.

Unterschriften