Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 21 de septiembre de 2017 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión BASIC — Nombres comerciales nacionales anteriores basic y basic AG — Motivo de denegación relativo — Utilización en el tráfico económico de un signo cuyo alcance no es únicamente local — Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.º 207/2009»

En el asunto T-609/15,

Repsol YPF, S.A., con domicilio social en Madrid, representada inicialmente por el Sr. J.-B. Devaureix y la Sra. L. Montoya Terán, y posteriormente por el Sr. J.C. Erdozain López, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (**EUIPO**), representada por el Sr. D. Hanf, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que interviene como coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Basic AG Lebensmittelhandel, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por las Sras. D. Altenburg y H. Bickel, abogadas,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de agosto de 2015 (asunto R 2384/2013-1) relativa a un procedimiento de nulidad entre Basic Lebensmittelhandel y Repsol, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. A.M. Collins (Ponente), Presidente, y los Sres. R. Barents y J. Passer, Jueces;

Secretario: Sra. X. Lopez Bancalari, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de octubre de 2015;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de enero de 2016;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de febrero de 2016;

celebrada la vista el 18 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de enero de 2007, la recurrente, Repsol YPF, S.A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el siguiente signo figurativo, en colores azul, rojo, naranja y blanco:



3 Los servicios para los que se solicitó el registro pertenecen, entre otras, a las clases 35 y 39 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto a cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

– clase 35: «Venta al por menor comercial de tabaco, prensa, baterías, juguetes»;

– clase 39: «Servicios de distribución de productos alimenticios de consumo básico, pastelería y confitería, helados, comida preparada, tabaco, prensa, pilas, juguetes».

4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 34/2007, de 16 de julio de 2007.

5 La marca solicitada se registró el 4 de mayo de 2009 con el número 5648159.

6 El 26 de septiembre de 2011, la coadyuvante, Basic AG Lebensmittelhandel, presentó una solicitud de nulidad parcial de la marca controvertida para los servicios a los que se refiere el anterior apartado 3 (en lo sucesivo, «servicios de que se trata»), sobre la base de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, letra b), del mismo Reglamento. En apoyo de su solicitud, en la medida en que se basaba en tales disposiciones, la coadyuvante invocó los «rótulos de establecimiento», en el sentido del artículo 5 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, y BGBl. 1995 I, p. 156), basic y basic AG, que utiliza en el tráfico económico en Alemania y en Austria para la prestación de servicios de «venta al por menor de productos alimenticios, de artículos de droguería, de productos biológicos y de otros productos de consumo corriente, servicios de restauración (alimentación)».

7 La coadyuvante aportó los siguientes elementos probatorios en anexo a su solicitud de nulidad de 26 de septiembre de 2011:

– tres capturas de pantalla impresas el 25 de julio de 2011 a partir de su sitio de Internet, la primera de las cuales incluía información datada el 1 de julio de 2011 sobre la sociedad y las otras dos mapas datados en 2010 con la localización de sus supermercados en Alemania y en Austria;

– una captura de pantalla impresa el 25 de julio de 2011 a partir de su sitio de Internet y que incluía información datada en 2010 sobre determinados productos «basic»;

– su informe anual para el año 2006;

– su informe anual para el año 2004;

– su informe anual para el año 2005;

– una carta de la sociedad Biogarten Handels GmbH a «basic AG», fechada el 21 de abril de 2006, en la que se detallaban las primas atribuidas por las primeras a la segunda por el volumen de negocios obtenido por ésta en el primer trimestre del año 2006 gracias a la venta de productos Biogarten;

– una carta de Biogarten a «basic AG», fechada el 13 de diciembre de 2005, en la que se detallaban las primas atribuidas por las primeras a la segunda por el volumen de negocios obtenido por ésta durante los meses de abril a septiembre de 2005 gracias a la venta de productos Biogarten;

– un albarán fechado el 15 de abril de 1999, emitido por la sociedad Nordlicht Naturkost Handels GmbH a la atención de «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

– una factura, con fecha de 13 de noviembre de 2001, emitida por Nordlicht Naturkost a la atención de «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

– estadísticas de ventas datadas el 1 de diciembre de 2006, publicadas por Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, un proveedor de productos alimenticios biológicos, y que se refieren en particular a «basic»;

– una declaración jurada, con fecha de 19 de septiembre de 2011, realizada por un miembro del departamento de marketing de la sociedad coadyuvante;

– tablas en las que se detalla los volúmenes de negocios supuestamente obtenidos por «basic» hasta julio de 2009, hasta diciembre de 2010 y hasta junio de 2011;

– folletos comerciales, con fechas de junio, julio y diciembre de 2003; de enero, febrero, marzo, abril, septiembre y noviembre de 2004; junio, octubre y noviembre de 2005, y de enero, febrero, abril, mayo y diciembre de 2006, de los supermercados «basic»;

– material promocional y publicitario no datado;

– un galardón como «empresario del año 2006», datado el 21 de septiembre de 2006, que se concedió a dos directivos de «basic AG»;

– recortes de prensa datados de 2003 a 2006;

– una sentencia del Landgericht München I (Tribunal Regional de Múnich I, Alemania) de 9 de septiembre de 2006.

8 En su solicitud de nulidad, la coadyuvante citó asimismo las disposiciones pertinentes de los artículos 5 y 15 de la Markengesetz y resoluciones de los tribunales alemanes que interpretan tales disposiciones.

9 Mediante resolución de 8 de octubre de 2013, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y declaró la nulidad parcial de la marca controvertida, en la medida en que ésta estaba registrada para los servicios de que se trata.

10 El 2 de diciembre de 2013, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación. El 7 de febrero de 2014 presentó un escrito en el que exponía los motivos del recurso.

11 Mediante resolución de 11 de agosto de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Anulación y, por lo tanto, desestimó el recurso.

12 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso examinó los requisitos previstos por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 para que una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico permita a su titular obtener una declaración de nulidad de una marca registrada posteriormente.

13 A este respecto, en primer lugar, la Sala de Recurso confirmó la afirmación de la División de Anulación según la cual los elementos de prueba aportados por la coadyuvante, y que se describen en el anterior apartado 7, demostraban que una parte importante del público alemán pertinente, que estaba formando tanto por el consumidor medio como por profesionales de la venta al por menor de productos alimenticios, percibía «basic» como un «identificador comercial» (apartado 26 de la resolución impugnada).

14 Así, en primer término, en cuanto a la dimensión geográfica del alcance del signo, la Sala de Recurso señaló que la coadyuvante había acreditado una amplia utilización del rótulo de establecimiento (o denominación social) basic en Alemania (apartados 27 y 30 de la resolución impugnada).

15 En segundo término, en cuanto a la dimensión económica del alcance del signo, la Sala de Recurso declaró que los elementos de prueba aportados demostraban que la denominación social basic había sido objeto de un «uso ininterrumpido» entre 1999 y 2011 y, en consecuencia, en las fechas pertinentes en el caso de autos, a saber, el 29 de enero de 2007 y el 26 de septiembre de 2011 (véanse los apartados 24 y 32 de la resolución impugnada). La referida Sala consideró que las actividades ejercidas por la coadyuvante bajo esa denominación habían tenido un impacto económico tanto desde el punto de vista del consumidor final como desde el punto de vista de los profesionales del sector de la venta al por menor (apartado 34 de la resolución impugnada). En particular, señaló que la coadyuvante había aportado no sólo la prueba del uso de la versión figurativa del término «basic», o de ese término asociado al término «aktiengesellschaft» o al eslogan «Bio für alle», sino también del uso frecuente del término «basic» de manera autónoma. La Sala de Recurso concluyó que había quedado demostrado que la coadyuvante había utilizado el término «basic» como un «indicador comercial» y que dicho término era percibido como tal por el público pertinente. Éste «[percibe] también el signo [basic] en su versión figurativa y/o en su versión que engloba el término descriptivo “aktiengesellschaft” (que indica la forma jurídica de la sociedad) o el eslogan “Bio für alle” (“bio para todos”) como la designación de la sociedad cuando se utiliza dicho signo, por ejemplo en la portada de los folletos promocionales» (apartado 38 de la resolución impugnada).

16 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que el signo basic, que constituía un rótulo de establecimiento en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Markengesetz, confería a la coadyuvante, conforme al artículo 15, apartados 1 y 2, de la misma Markengesetz, un derecho exclusivo que le permitía prohibir el uso de un signo posterior cuando existiera riesgo de confusión entre los signos

respectivos (apartado 49 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso concluyó que en el caso de autos existía tal riesgo en la mente del público pertinente en Alemania, y ello a pesar de que, *quod non*, debía considerarse que ese rótulo de establecimiento tenía poca fuerza (apartado 50 de la resolución impugnada).

17 Para llegar a tal conclusión, la Sala de Recurso, en un primer momento, estimó que los servicios de que se trata pertenecientes a la clase 35 eran análogos al «ámbito de actividad» de la coadyuvante. Añadió que existe un vínculo estrecho entre los servicios de que se trata pertenecientes a la clase 39 y la actividad de venta al por menor de productos alimenticios y de artículos de droguería desarrollada por la coadyuvante. En opinión de la Sala, los servicios de venta al por menor y los servicios de distribución son complementarios (apartados 41 a 44 de la resolución impugnada).

18 En un segundo momento, la Sala de Recurso declaró que existía un elevado grado de similitud entre la denominación social basic y la marca controvertida, toda vez que ambas comparten el mismo término «basic». Consideró que esa afirmación no podía ser desvirtuada ni por los elementos figurativos decorativos de la marca controvertida ni por la alegación de la recurrente de que el término en cuestión carecía de carácter distintivo. En lo que se refiere a este extremo, la Sala de Recurso reiteró que la coadyuvante había demostrado claramente que el rótulo de establecimiento basic se utilizaba para distinguir su actividad entre el público alemán y que era idóneo para cumplir tal función. Añadió que el término «basic» era un término inglés que no es descriptivo de esa actividad para los consumidores alemanes (apartados 45 a 48 de la resolución impugnada).

19 A la vista de las consideraciones anteriores, la Sala de Recurso concluyó que la División de Anulación había declarado fundadamente, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la nulidad de la marca controvertida para los servicios de que se trata y que, por lo tanto, no era necesario examinar los motivos de la solicitud de nulidad basados en el artículo 53, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento (apartado 51 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

20 La recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la EUIPO.

21 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas a la recurrente.

22 En el marco de una primera diligencia de ordenación del procedimiento, adoptada conforme al artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó a la EUIPO a responder por escrito a una pregunta antes de la vista. En el contexto de una segunda diligencia de ordenación del procedimiento, se instó a las partes a responder a otra pregunta oralmente en la vista. LA EUIPO y las demás partes así lo hicieron.

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares

23 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos. En el marco del primer motivo, alega que la Sala de Recurso no valoró correctamente las pruebas presentadas por la coadyuvante en relación con la utilización de los signos basic y basic AG en el tráfico económico en Alemania. En el marco del segundo motivo, sostiene que la Sala de Recurso declaró erróneamente que existía riesgo de confusión con arreglo al artículo 15, apartados 1 y 2, de la Markengesetz. En el marco del tercer motivo, invoca la infracción del artículo 36 TFUE.

24 Según el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la EUIPO, cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.

25 Con arreglo a esas disposiciones, el titular de un signo utilizado en el tráfico económico, distinto de una marca no registrada, puede solicitar la nulidad de una marca de la Unión Europea si dicho signo cumple los cuatro requisitos acumulativos siguientes: el signo debe utilizarse en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho a ese signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea; por último, el derecho a ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior. Así, cuando un signo no cumpla alguno de estos requisitos, la solicitud de nulidad basada en la existencia de un signo distinto de una marca utilizado en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, no podrá prosperar [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartados 32 a 47].

26 Los dos primeros requisitos, es decir, los relativos a la utilización del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor literal del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y deben interpretarse, por tanto, a la luz del Derecho de la Unión Europea. Así pues, el Reglamento n.º 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento (sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartado 33).

27 En cambio, de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» resulta que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009, son condiciones impuestas por el Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que regula el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento n.º 207/2009 reconoce la posibilidad de invocar frente a una marca de la Unión signos ajenos al sistema de marcas de la Unión Europea. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (sentencia de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, apartado 34). Sobre esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo en cuestión está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 190, y de 10 de febrero de 2015, Infocit/OAMI — DIN (DINKOOL), T-85/14, no publicada, EU:T:2015:82, apartado 63 y jurisprudencia citada].

28 El artículo 5 de la Markengesetz, bajo el epígrafe «Denominaciones comerciales» (geschäftliche Bezeichnungen), dispone lo siguiente:

«1. Se protegerán en tanto que denominaciones comerciales los rótulos de establecimiento y los títulos de publicaciones.

2. Los rótulos de establecimiento son signos que, en el tráfico económico, se utilizan como nombre comercial, denominación social o designación particular de una actividad comercial o de una empresa.

Se entenderá que son equivalentes a la designación particular de una actividad comercial los símbolos comerciales y otros signos concebidos para distinguir una actividad comercial de otras actividades comerciales y serán considerados símbolos de la actividad comercial por el público interesado.»

29 De los autos se desprende que los derechos anteriores invocados en apoyo de la solicitud de nulidad parcial de la marca controvertida, en la medida en que dicha solicitud se basa en lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, letra b), del mismo Reglamento, son rótulos de establecimiento (Unternehmenskennzeichen), en el sentido del artículo 5 de la Markengesetz, en este caso los rótulos de establecimiento basic y basic AG, que la coadyuvante pretende utilizar para servicios de «venta al por menor de productos alimenticios, de artículos de droguería, de productos biológicos y de otros productos de consumo corriente, servicios de restauración (alimentación)».

30 El artículo 15 de la Markengesetz dispone:

«1. La adquisición de la protección de una denominación comercial confiere a su titular un derecho exclusivo.

2. Se prohíbe a terceros utilizar sin autorización, en el tráfico económico, la denominación comercial o un signo similar de modo que puede dar lugar a una confusión con la denominación protegida.

[…]»

31 La procedencia del presente recurso debe examinarse a la luz de estas consideraciones.

Sobre el primer motivo, basado en que la Sala de Recurso no valoró correctamente las pruebas presentadas por la coadyuvante por lo que se refiere a la utilización de los signos basic y basic AG en el tráfico económico en Alemania

32 En primer lugar, la recurrente alega que de los elementos de prueba presentados por la coadyuvante no resulta suficientemente conforme a Derecho que los signos basic AG hayan sido objeto en Alemania de una utilización en el tráfico económico cuyo alcance no era únicamente local, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de visto geográfico.

33 Para empezar, la recurrente, remitiéndose en particular a la sentencia de 23 de octubre de 2013, Dimian/OAMI — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, no publicada, EU:T:2013:553), indica que corresponde a la coadyuvante demostrar que los signos anteriores invocados habían sido utilizados en el tráfico económico de manera «continua e ininterrumpida» hasta la fecha de presentación de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, en este caso el 26 de septiembre de 2011. Pues bien, en el presente litigio, los elementos de prueba aportados por la coadyuvante para acreditar tal utilización se refieren fundamentalmente sólo al período 2003-2006.

34 A continuación, la recurrente sostiene que la mayoría de esos elementos de prueba no menciona ni el lugar de comercialización de los productos, ni la naturaleza de éstos, ni ninguna otra información requerida relativa a la utilización en el tráfico económico. Tales elementos no demuestran por sí mismos que los signos anteriores hayan sido utilizados en relación con los servicios de que se trata.

35 La recurrente añade que la Sala de Recurso se basó principalmente en una declaración jurada realizada por la propia coadyuvante y que, por tanto, sólo puede tener una importancia limitada.

36 En lo que atañe a los documentos que contienen una representación de marcas figurativas de la coadyuvante, la recurrente alega que esos documentos no prueban la utilización de los rótulos de establecimiento basic y basic AG, ya que no se refieren a tales rótulos de establecimiento sino a «otras marcas cubiertas por registros distintos».

37 Por último, la recurrente sostiene que el hecho, señalado en el apartado 28 de la resolución impugnada, de que 24 supermercados sean explotados con el rótulo de establecimiento basic en Alemania no acredita una presencia significativa en ese país, habida cuenta de la superficie de éste.

38 En segundo lugar, la recurrente alega que la coadyuvante no presentó ningún elemento de prueba que permitiera acreditar que las «marcas» basic o basic AG habían adquirido un reconocimiento suficiente (Verkehrsgeltung), en el sentido de la Markengesetz, entre el público pertinente en Alemania.

39 Por su parte, la EUIPO sostiene, en primer término, que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la coadyuvante había demostrado que el rótulo de establecimiento anterior basic, que designa a una sociedad que presta servicios de venta al por menor de productos alimenticios y de artículos de droguería así como servicios de restauración rápida en Alemania, era objeto de un uso en el tráfico económico cuyo alcance no era únicamente local, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista económico.

40 A este respecto, la EUIPO rechaza la alegación de la recurrente de que, dada la superficie del país, no puede considerarse que la explotación de 24 supermercados constituya una presencia significativa en Alemania.

41 Además, la EUIPO alega que la Sala de Recurso consideró correctamente que la coadyuvante había aportado la prueba de un uso ininterrumpido, de 1999 a 2011, y de una presencia comercial significativa en Alemania del rótulo de establecimiento anterior basic para designar supermercados que prestan servicios de venta al por menor de productos alimenticios y de artículos de droguería, así como servicios de restauración rápida.

42 En la vista, en respuesta a la pregunta escrita que el Tribunal había formulado a las partes en el marco de la segunda diligencia de ordenación del procedimiento, la EUIPO sostuvo que, con arreglo a Derecho, no era necesario demostrar el uso continuado del signo anterior entre las dos fechas pertinentes, a saber, la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea y la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. Indicó que, si se acredita la existencia del derecho anterior tanto en la primera fecha como en la segunda, existe una «especie de presunción», que puede ser destruida, según la cual ese derecho ha continuado existiendo entre las dos fechas.

43 La EUIPO rechaza las alegaciones invocadas por la recurrente. En este sentido, antes de nada señala que la Sala de Recurso no basó sus afirmaciones principalmente en la declaración jurada presentada por la coadyuvante. Indica que la Sala de Recurso fue particularmente diligente en la comprobación de que la información contenida en esa declaración era corroborada por elementos de prueba objetivos adicionales. A continuación, sostiene que todos los documentos tomados en consideración para apreciar el uso del rótulo de establecimiento anterior basic demuestran un uso del signo basic en tanto que denominación comercial. Por último, la EUIPO afirma que la alegación de la recurrente,

según la cual los elementos de prueba aportados no mencionan ni el lugar de comercialización de los productos, ni la naturaleza de éstos, ni ninguna otra información requerida relativa a la utilización en el tráfico económico, no se apoya en fundamento de hecho alguno y es demasiado general y vaga.

44 En segundo término, la EUIPO observa que el derecho anterior invocado en el caso de autos no es una marca no registrada en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Markengesetz, sino un rótulo de establecimiento en el sentido del artículo 5, apartado 2, de esa Ley.

45 Las alegaciones de la parte coadyuvante son sustancialmente idénticas a las expuestas por la EUIPO. Sin embargo, en la vista, contrariamente a la posición defendida por ésta, la coadyuvante sostuvo que en el presente litigio no era necesario demostrar que los rótulos de establecimiento invocados se seguían utilizando en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. En efecto, en su opinión, con arreglo al Derecho alemán aplicable, debe presumirse que esos derechos anteriores existían todavía en tal fecha.

46 Mediante su primer motivo, la recurrente pretende desvirtuar la apreciación realizada por la Sala de Recurso acerca de los dos primeros requisitos enunciados en el anterior apartado 25, que, como es pacífico por lo demás entre las partes principales, son requisitos que deben interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. A este respecto, es preciso señalar, antes de nada, que, contrariamente a lo que sostuvo la coadyuvante en la vista, de los términos del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, al que remite el artículo 53, apartado 1, letra c), de ese Reglamento, resulta claramente que, para que pueda invocarse válidamente la primera de esas disposiciones en el marco de un procedimiento de nulidad en virtud de la segunda de tales disposiciones, debe demostrarse que se hacía uso del signo anterior no registrado.

47 Por lo que se refiere al primer requisito de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, procede recordar que, según la jurisprudencia, un signo se utiliza en el tráfico económico cuando su uso se encuadra en una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio económico y no en el ámbito privado [véase la sentencia de 3 de marzo de 2016, Ugly/OAMI — Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, no publicada, EU:T:2016:122, apartado 28 y jurisprudencia citada].

48 En lo que atañe al período pertinente a efectos de la apreciación de ese requisito, de la jurisprudencia resulta que el solicitante de la nulidad debe probar que el uso en el tráfico económico del signo invocado se produjo antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 164 a 168). Además, según la jurisprudencia, ese signo debe utilizarse todavía en el momento de la presentación de la solicitud de nulidad (sentencia de 23 de octubre de 2013, Baby Bambolina, T-581/11, no publicada, EU:T:2013:553, apartado 27). Dicho de otro modo, ha de acreditarse que el signo invocado era utilizado no sólo en la fecha de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea, sino también en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad, debiendo entenderse que, cuando se aporta tal prueba, puede considerarse legítimamente que el referido signo era «todavía […] utilizado» en esa última fecha en el sentido de la jurisprudencia antes citada.

49 Por consiguiente, en el caso de autos, como se desprende de la resolución impugnada (véase el apartado 24 en relación con el apartado 32), corresponde a la coadyuvante demostrar que los signos anteriores basic y basic AG se utilizaban en el tráfico económico el 29 de enero de 2007, fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, y el 26 de septiembre de 2011, fecha en la que se presentó la solicitud de nulidad de dicha marca.

50 Por otra parte, cabe indicar que, como resulta de la resolución impugnada (véase, en particular, el apartado 26, que remite al apartado 5) y como la EUIPO confirmó expresamente tanto en su respuesta escrita a la pregunta que le había formulado el Tribunal en el marco de la primera

diligencia de ordenación del procedimiento como en la vista, la Sala de Recurso basó su apreciación de los dos primeros requisitos expuestos en el anterior apartado 25 exclusivamente en elementos de prueba que la coadyuvante adjuntó a su solicitud de nulidad de 26 de septiembre de 2011, tal como se enumeran en el anterior apartado 7.

51 Es preciso señalar que varios de esos elementos de prueba demuestran suficientemente conforme a Derecho una utilización, por la coadyuvante, de los signos basic y basic AG en Alemania con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, para designarla como empresa que presta servicios de venta al por menor de productos alimenticios, de artículos de droguería y de otros productos de consumo corriente y de servicios de restauración, y, por lo tanto, en el contexto de una actividad comercial dirigida a obtener un beneficio económico.

52 Aunque la denominación social de la coadyuvante es basic AG Lebensmittelhandel, de tales elementos de prueba resulta, sin embargo, que en el tráfico económico, con anterioridad a la fecha de 29 de enero de 2007, se hacía referencia generalmente a aquélla mediante los signos basic o basic AG, en los que además las siglas AG no eran sino la abreviatura de la forma jurídica de sociedad anónima alemana «Aktiengesellschaft».

53 En este sentido, en el informe anual de la sociedad coadyuvante para el año 2006 (véase el apartado 7 anterior, tercer guion), destinado tanto a sus accionistas como al público en general, se indica en particular, en una página relativa a la «historia de los supermercados biológicos basic», que dicha sociedad fue fundada en 1997 y abrió en Múnich, en 1998, su primer supermercado biológico «basic» y, en 1999, su primer bar «basic», que ofrecía servicios de restauración. Del citado informe anual se desprende también que en 2000 abrió en Múnich un segundo supermercado, que incluía un bar «basic» y un «drugstore-bio», y que posteriormente la coadyuvante siguió expandiendo su cadena de supermercados biológicos «basic» hasta alcanzar, a finales del año 2006, el número de 21 supermercados repartidos en el territorio alemán. Además, se señala en el informe anual que «basic» recibe una atención cada vez mayor por parte de los medios de comunicación, habiéndole dedicado la prensa escrita alrededor de 250 artículos en 2006. El informe anual contiene además numerosas referencias a la coadyuvante con la designación «basic» y a los supermercados biológicos «basic», cada uno de los cuales es identificado con el término «basic» seguido del nombre de la ciudad alemana en la que radica (por ejemplo, «basic Augsburg City», «basic Berlin-Steglitz» y «basic Bonn, im Gangolf»).

54 Conclusiones similares a las expuestas en el anterior apartado 53 pueden extraerse de los informes anuales de la coadyuvante para los años 2004 y 2005 (véase el apartado 7 anterior, guiones cuarto y quinto).

55 En cuanto a las dos cartas de Biogarten, la primera con fecha de 21 de abril de 2006 y la segunda de 13 de diciembre de 2005 (véase el apartado 7 anterior, guiones sexto y séptimo), es preciso indicar que se dirigen a «basic AG» y demuestran que la coadyuvante obtuvo un determinado volumen de negocios con la venta, bajo ese signo, de productos alimenticios biológicos suministrados por Biogarten. También van dirigidas a «basic AG», esta vez con la precisión «supermercado bio», el albarán y la factura emitidos por Nordlicht Naturkost, fechados, respectivamente, el 15 de abril de 1999 y el 13 de noviembre de 2001, y relativas a suministros de azúcar de caña, de frutas y de cereales (véase el apartado 7 anterior, guiones octavo y noveno).

56 En cuanto a las estadísticas de ventas datadas el 1 de diciembre de 2006 y publicadas por el proveedor de productos alimenticios biológicos Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (véase el apartado 7 anterior, décimo guion), llevan el epígrafe «408 *estadísticas filiales basic» y contienen indicaciones sobre el número de entregas y los precios de venta de determinados productos alimenticios en diferentes establecimientos de la sociedad coadyuvante, que son identificados con el término «basic» seguido de un número que va del uno al dieciséis.

57 Por otra parte, de los distintos folletos comerciales de la sociedad coadyuvante que cubren el período comprendido entre los años 2003 y 2006 (véase el apartado 7 anterior, decimotercer guion) resulta que, en sus comunicaciones comerciales con los consumidores, ésta se presenta casi siempre utilizando el signo basic.

58 Además, en el galardón como «empresario del año 2006» que dos directivos de la sociedad coadyuvante recibieron el 21 de septiembre de 2006 (véase el apartado 7 anterior, decimoquinto guion), se presenta a éstos como pertenecientes a basic AG. Asimismo, debe añadirse que, en los numerosos recortes de prensa que cubren el período comprendido entre los años 2003 y 2006 (véase el apartado 7 anterior, decimosexto guion), generalmente se hace referencia a la coadyuvante con los términos «basic» o «basic AG».

59 Por último, es preciso señalar que esos diferentes elementos corroboran suficientemente conforme a Derecho las indicaciones que figuran en la declaración jurada prestada el 19 de septiembre de 2011 por un miembro del departamento de marketing de la sociedad coadyuvante (véase el apartado 7 anterior, undécimo guion), de lo que se desprende que los signos basic y basic AG se utilizaban en el tráfico económico en Alemania en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida.

60 En cambio, ninguno de los elementos de prueba enunciados en el anterior apartado 7 demuestra suficientemente con arreglo a Derecho que tales signos seguían siendo utilizados por la coadyuvante en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, a saber, el 26 de septiembre de 2011, para designarla como empresa que presta servicios de venta al por menor de productos alimenticios, de artículos de droguería y de otros productos de consumo corriente, así como servicios de restauración.

61 Así pues, procede declarar que ninguno de los elementos de prueba examinados en los anteriores apartados 53 a 58 hace referencia al período posterior al año 2006, ni, *a fortiori*, al año 2011. En lo tocante al material promocional y publicitario al que se refiere el anterior apartado 7, decimocuarto guion, basta con señalar que no está datado.

62 En cuanto a la declaración jurada de 19 de septiembre de 2011, de ella se desprende que trataba fundamentalmente de respaldar la utilización por la sociedad coadyuvante del signo basic en el tráfico económico antes del año 2007.

63 Ciertamente, esa declaración jurada contiene también algunas indicaciones que pueden vincularse a los años posteriores al año 2006. Más en concreto, incluye una tabla en la que se precisa, para cada año del período 1998-2010, el número de supermercados explotados por la coadyuvante en Alemania y en Austria con el signo basic y una tabla en la que se expone, para cada año del período 2001-2010, la cuantía de los gastos publicitarios que efectuó en relación con ese mismo signo. Además, figuran en anexo a dicha declaración jurada tablas elaboradas por la propia coadyuvante, en las que se detallan los volúmenes de negocios supuestamente obtenidos por «basic» hasta julio de 2009, hasta diciembre de 2010 y hasta junio de 2011 (véase el apartado 7 anterior, duodécimo guion).

64 Sin embargo, esa declaración jurada emana de una persona vinculada por una relación profesional con la sociedad coadyuvante, por lo que no puede presentar la misma fiabilidad y credibilidad que una declaración procedente de un tercero o de una persona independiente de la sociedad de que se trata. La declaración jurada no es suficiente por sí misma y no constituye sino un indicio que debe ser corroborado por otras pruebas [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2013, Reber/OAMI — Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, no publicada, EU:T:2013:250, apartado 36]. Pues bien, por lo que se refiere a los años posteriores a 2006 y, en particular, al año 2011, no existen en absoluto tales pruebas en el caso de autos. A este respecto, es preciso señalar que es engañosa la afirmación de la EUIPO, efectuada remitiéndose al apartado 33 de la resolución impugnada, según la cual las indicaciones de la declaración jurada relativas a la

evolución del volumen de negocios y a los gastos publicitarios resultan corroboradas por los informes anuales de la sociedad coadyuvante, que son aprobados por contables externos. En efecto, los únicos informes anuales que la sociedad coadyuvante había presentado en anexo a su solicitud de nulidad de 26 de septiembre de 2011 se referían a los años 2004, 2005 y 2006, es decir, a un período muy anterior a esa última fecha.

65 Tampoco son suficientes o concluyentes, en relación con la utilización de los signos basic y basic AG en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad de la marca controvertida, las capturas de pantalla impresas el 25 de julio de 2011 a partir del sitio de Internet de la sociedad coadyuvante (véase el apartado 7 anterior, guiones primero y segundo). En este sentido, por lo que se refiere a la primera captura de pantalla, que contiene una presentación esquemática de la sociedad coadyuvante, de ella puede deducirse a lo sumo que, en la fecha de 1 de julio de 2011, esta sociedad se designaba como «basic AG» Las dos capturas de pantalla siguientes, que representan mapas con la localización de los supermercados de la sociedad coadyuvante en Alemania y en Austria, no demuestran en modo alguno que éstos hayan sido explotados utilizando los signos basic o basic AG. Además, esos mapas datan del año 2010. En cuanto a la última captura de pantalla, la muy escasa información que proporciona sobre la venta de productos que llevan el signo basic en los supermercados de la sociedad coadyuvante data también del año 2010.

66 Por último, en lo que atañe a la alegación formulada por la coadyuvante en la vista, según la cual los recortes de prensa mencionados en el apartado 29 de la resolución impugnada, y que incluyen referencias al signo basic, datan, en particular, del período comprendido entre 2006 y 2011, no puede prosperar. En efecto, ese hecho no figura en absoluto en la resolución impugnada, sino que, más bien al contrario, es contradicho por el apartado 5 de ésta, que indica expresamente que esos recortes de prensa datan del período comprendido entre 2003 y 2006. Pues bien, la apreciación de la Sala de Recurso, en relación con los dos primeros requisitos expuestos en el anterior apartado 25, únicamente se basó en los elementos de prueba enunciados en el citado apartado 5 de la resolución impugnada y que se reproducen en el anterior apartado 7 (véase el apartado 50 anterior).

67 De las consideraciones anteriores es preciso deducir que la Sala de Recurso no podía llegar a la conclusión, basándose exclusivamente en los elementos de prueba en los que apoyó la resolución impugnada, de que se cumplía el requisito relativo al uso de los signos invocados en el tráfico económico. Dado que los cuatro requisitos enumerados en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 son cumulativos, procede estimar el primer motivo.

68 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, debe anularse la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar los otros dos motivos.

Costas

69 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la EUIPO, procede condenarla al pago de las costas de la recurrente, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la recurrente no ha solicitado que la coadyuvante sea condenada en costas, basta con decidir que ésta soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de agosto de 2015 (asunto R 2384/2013-1).

2) La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Repsol YPF, S.A.

3) Basic AG Lebensmittelhandel cargará con sus propias costas.

Collins Barents Passer

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de septiembre de 2017.

Firmas