Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

21 päivänä syyskuuta 2017 *

EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-kuviomerkki BASIC - Aikaisemmat kansalliset kaupalliset nimet basic ja basic AG - Suhteellinen hylkäysperuste - Liike-elämässä käytetty merkki, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan c alakohta

Asiassa T-609/15,

Repsol YPF, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan aluksi asianajajat J.-B. Devaureix ja L. Montoya Terán, sittemmin asianajaja J. Erdozain López,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (**EUIPO**), asiamiehenään D. Hanf,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Basic AG Lebensmittelhandel, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat D. Altenburg ja H. Bickel,

ja jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 11.8.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 2384/2013-1), joka koskee mitättömyysmenettelyä Basic Lebensmittelhandelin ja Repsol, SA:n välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: A. M. Collins (esittelevä tuomari) sekä tuomarit R. Barents ja J. Passer,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.10.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.2.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 18.5.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Repsol YPF, SA jätti 29.1.2007 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki, jossa on käytetty väreinä sinistä, punaista, oranssia ja valkoista:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35 ja 39, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 35: ”Seuraavien vähittäismyynti: tupakka, painotuotteet, akut, leikkikalut”

– luokka 39: ”Peruselintarvikkeiden, leivonnaisten ja makeisten, jäätelöiden, valmisaterioiden, tupakan, lehtien, paristojen, leikkikalujen jakelupalvelut”.

4 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 16.7.2007 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 34/2007.

5 Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 4.5.2009 numerolla 5648159.

6 Väliintulija Basic AG Lebensmittelhandel esitti 26.9.2011 riidanalaisen tavaramerkin osittaista mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen edellä 3 kohdassa tarkoitettujen palvelujen (jäljempänä riidanalaiset palvelut) osalta erityisesti asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan kanssa, perusteella. Väliintulija vetosi hakemuksensa tueksi, siltä osin kuin se perustui näihin säännöksiin, tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz); BGBl. 1994 I, s. 3082, ja BGBl. 1995 I, s. 156; jäljempänä tavaramerkkilaki) 5 §:ssä tarkoitettuihin ”yritystunnuksiin” basic ja basic AG, joita se väitti käyttävänsä liike-elämässä Saksassa ja Itävallassa tarjotessaan ”elintarvikkeiden, kemikaliotuotteiden, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden ja muiden päivittäistavaroiden vähittäismyyntialan- ja ravitsemusalan” palveluja.

7 Väliintulija liitti 26.9.2011 esittämäänsä mitättömäksi julistamista koskevaan hakemukseen seuraavat todisteet:

– sen internetsivustolta 25.7.2011 tulostetut kolme kuvakaappausta, joista ensimmäisessä on 1.7.2011 päivättyjä tietoja yhtiöstä ja kahdessa muussa 2010 päivätyt kartat väliintulijan Saksassa ja Itävallassa olevien supermarkettien sijainnista

– sen internetsivustolta 25.7.2011 tulostettu kuvakaappaus vuonna 2010 päivätyistä tiedoista, jotka koskivat tiettyjä ”basic”-tuotteita

– sen vuosikertomus vuodelta 2006

– sen vuosikertomus vuodelta 2004

– sen vuosikertomus vuodelta 2005

– Biogarten Handels GmbH:n basic AG:lle 21.4.2006 osoittama kirje, jossa luetellaan palkkiot, jotka ensin mainittu jakoi jälkimmäiselle sen vuoden 2006 ensimmäisenä vuosineljänneksenä Biogarten-tuotteiden myynnillä toteuttamasta liikevaihdosta

– Biogartenin basic AG:lle 13.12.2005 osoittama kirje, jossa luetellaan palkkiot, jotka ensin mainittu jakoi jälkimmäiselle sen vuoden 2005 huhtikuun ja syyskuun välisenä aikana Biogarten-tuotteiden myynnillä toteuttamasta liikevaihdosta

– Nordlicht Naturkost Handels GmbH -yhtiön 15.4.1999 laatima lähetysluettelo, jonka vastaanottajaksi on merkitty ”basic AG” ”Bio-Supermarkt”

– Nordlicht Naturkostin 13.11.2001 päivätty lasku, jonka vastaanottajaksi on merkitty ”basic AG” ”Bio-Supermarkt”

– luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita toimittavan Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG:n julkaisemat 1.12.2006 päivätyt myyntitilastot, jotka koskevat muun muassa ”basicia”

– väliintulijan markkinointiosaston jäsenen laatima, 19.9.2011 päivätty valaehtoinen vakuutus

– taulukoita, joissa yksilöidään liikevaihto, joka ”basicin” ilmoitetaan toteuttaneen vuoden 2009 heinäkuuhun, vuoden 2010 joulukuuhun ja vuoden 2011 kesäkuuhun mennessä

– ”basic”-supermarkettien myyntiesitteitä kesä- heinä- ja joulukuulta 2003, tammi-, helmi-, maalis-, huhti-, syys- ja marraskuulta 2004, kesä-, loka- ja marraskuulta 2005 ja tammi-, helmi-, huhti-, touko- ja joulukuulta 2006

– päiväämätöntä mainosmateriaalia

– ”Vuoden 2006 yrittäjä” -todistus, joka on päivätty 21.9.2006 ja on myönnetty kahdelle ”basic AG:n” johtohenkilölle

– lehtileikkeitä vuosilta 2003–2006

– Landgericht München I:n (München I:n alueellinen tuomioistuin, Saksa) 9.9.2006 antama ratkaisu.

8 Väliintulija viittasi mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessaan myös tavaramerkkilain 5 ja 15 §:n merkityksellisiin säännöksiin sekä Saksan tuomioistuinten antamiin ratkaisuihin, joissa tulkittiin näitä säännöksiä.

9 Mitättömyysosasto hyväksyi 8.10.2013 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, perusteella, ja julisti riidanalaisen tavaramerkin osittain mitättömäksi siltä osin kuin se oli rekisteröity riitautettuja tavaroita varten.

10 Kantaja valitti mitättömyysosaston päätöksestä 2.12.2013 EUIPO:hon asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla. Se toimitti 7.2.2014 kirjelmän, jossa se esitti valituksensa perusteet.

11 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta vahvisti 11.8.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi valituksen.

12 Valituslautakunta tutki riidanalaisessa päätöksessä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa säädetyt edellytykset sille, että rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin haltija voi saada myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin julistetuksi mitättömäksi.

13 Valituslautakunta vahvisti tässä yhteydessä ensinnäkin mitättömyysosaston toteamuksen, jonka mukaan väliintulijan esittämät todisteet, jotka on kuvattu edellä 7 kohdassa, osoittivat, että merkittävä osa sekä keskivertokuluttajista että elintarvikkeiden vähittäismyyntialan ammattilaisista koostuvasta saksalaisesta kohdeyleisöstä mielsi ”basicin” olevan ”kaupallinen tunnus” (riidanalaisen päätöksen 26 kohta).

14 Valituslautakunta totesi siten ensinnäkin merkin maantieteellisestä vaikutusalueesta, että väliintulija oli osoittanut, että yritystunnusta (tai toiminimeä) basic käytettiin laajalti Saksassa (riidanalaisen päätöksen 27 ja 30 kohta).

15 Valituslautakunta totesi toiseksi merkin taloudellisesta vaikutusalueesta, että esitetyt todisteet osoittivat, että toiminimeä basic oli ”käytetty keskeytyksettä” vuosina 1999–2011 ja siis käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellisinä ajankohtina eli 29.1.2007 ja 26.9.2011 (riidanalaisen päätöksen 24 ja 32 kohta). Se katsoi, että väliintulijan tällä nimityksellä harjoittamalla toiminnalla oli ollut taloudellista vaikutusta sekä loppukuluttajan että elintarvikkeiden vähittäismyyntialan ammattilaisten kannalta (riidanalaisen päätöksen 34 kohta). Se totesi erityisesti, että väliintulija oli esittänyt näytön sekä sanan ”basic” kuvallisen version käytöstä tai tämän sanan käytöstä yhdessä sanan ”Aktiengesellschaft” tai iskulauseen ”Bio für alle” kanssa että myös siitä, että sanaa ”basic” oli käytetty usein itsenäisesti. Se päätteli tästä, että oli osoitettu, että väliintulija oli käyttänyt sanaa ”basic” sellaisenaan ”kaupallisena tunnuksena” ja että kohdeyleisö mielsi sanan tällaiseksi tunnukseksi. Sen mukaan kyseinen kohdeyleisö ”miel[si] [basic-]merkin sen kuvallisessa versiossa ja/tai tämän sanan yhdessä sitä kuvaavan sanan ’Aktiengesellschaft’ (joka osoittaa yhtiön oikeudellisen muodon) tai iskulauseen ’Bio für alle’ (’luomua kaikille’) kanssa mainitun yhtiön nimitykseksi, kun tätä merkkiä käytetään esimerkiksi mainosesitteiden kannessa” (riidanalaisen päätöksen 38 kohta).

16 Toiseksi valituslautakunta katsoi, että basic-merkki, joka oli tavaramerkkilain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu yritystunnus, sai väliintulijalle aikaan tavaramerkkilain 15 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetun yksinoikeuden kieltää myöhemmän merkin käyttö, jos merkkien välillä on sekaannusvaara (riidanalaisen päätöksen 49 kohta). Se totesi, että nyt käsiteltävässä asiassa kohdeyleisön keskuudessa Saksassa oli olemassa tällainen riski, siinäkin tapauksessa, että kyseisen yritystunnuksen olisi katsottava olevan heikko, mistä ei ole kyse tässä asiassa (riidanalaisen päätöksen 50 kohta).

17 Valituslautakunta katsoi edellä mainittua päätelmää tehdessään ensinnäkin, että luokkaan 35 kuuluvat riidanalaiset palvelut ja väliintulijan ”toimiala” olivat samankaltaisia. Sen mukaan luokkaan 39 kuuluvien riidanalaisten palvelujen ja väliintulijan harjoittaman, elintarvikkeiden ja kemikaliotuotteiden vähittäismyyntitoiminnan välillä oli lisäksi läheinen yhteys. Vähittäismyyntipalvelut ja jakelupalvelut täydensivät sen mukaan toisiaan (riidanalaisen päätöksen 41–44 kohta).

18 Toiseksi valituslautakunta totesi, että toiminimi basic ja riidanalainen tavaramerkki olivat hyvin samankaltaisia, koska molemmissa oli sama sana ”basic”. Se katsoi, että tätä toteamusta ei voitu asettaa kyseenalaiseksi riidanalaisen tavaramerkin koristeellisilla kuvio-osilla eikä kantajan väitteellä, jonka mukaan kyseiseltä sanalta puuttui erottamiskyky. Se toisti tämän viimeisen seikan osalta, että väliintulija oli selvästi osoittanut, että se oli käyttänyt yritystunnusta basic erottaakseen toimintansa

saksalaisen kohdeyleisön keskuudessa ja että kyseinen merkki soveltui tähän tehtävään. Se totesi lisäksi, että sana ”basic” oli englanninkielinen sana, jota saksalaiset kuluttajat eivät mieltäneet mainittua toimintaa kuvailevaksi sanaksi (riidanalaisen päätöksen 45–48 kohta).

19 Valituslautakunta katsoi kaiken edellä esitetyn perusteella, että mitättömyysosasto oli perustellusti katsonut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, perusteella, että riidanalainen tavaramerkki oli julistettava mitättömäksi riidanalaisten palvelujen osalta ja että näin ollen ei ollut tarpeen tutkia mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen niitä perusteita, jotka perustuivat mainitun asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (riidanalaisen päätöksen 51 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

20 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen ja

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

22 Unionin yleinen tuomioistuin kehotti työjärjestyksensä 89 artiklan mukaisesti toteutetun ensimmäisen prosessinjohtotoimen yhteydessä EUIPO:ta vastaamaan kirjallisesti yhteen kysymykseen ennen istuntoa. Asianosaisia kehotettiin toisen prosessinjohtotoimen yhteydessä vastaamaan suullisesti toiseen kysymykseen istunnossa. Näitä pyyntöjä noudatettiin.

Oikeudellinen arviointi

Alustavia huomautuksia

23 Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Se väittää ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä, että valituslautakunta ei ole arvioinut asianmukaisesti väliintulijan esittämiä todisteita merkkien basic ja basic AG käytöstä liike-elämässä Saksassa. Se väittää toisen kanneperusteen yhteydessä, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että kyseessä oli tavaramerkkilain 15 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu sekaannusvaara. Se vetoaa kolmannen kanneperusteen yhteydessä SEUT 36 artiklan rikkomiseen.

24 Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi EUIPO:lle tehdyllä vaatimuksella, jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos viimeksi mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään.

25 Näiden säännösten mukaan liike-elämässä käytetyn merkin, joka ei ole rekisteröimätön tavaramerkki, haltija voi vaatia EU-tavaramerkin julistamista mitättömäksi, jos tämä merkki täyttää kumulatiivisesti seuraavat neljä edellytystä: merkkiä on käytettävä liike-elämässä; sen vaikutusalueen on oltava laajempi kuin paikallinen; oikeus merkkiin on oltava saatu sen jäsenvaltion oikeuden mukaisesti, jossa merkkiä käytettiin ennen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää, ja lopuksi merkin haltijalla on oltava oikeus kieltää tämän merkin perusteella myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Jos näin ollen merkki ei täytä yhtä näistä edellytyksistä, muun merkin, joka ei ole tavaramerkki ja jota käytetään

liike-elämässä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, olemassaoloon perustuva mitättömäksi julistamista koskeva hakemus ei voi menestyä (ks. vastaavasti tuomio 24.3.2009, Moreira da Fonseca v. SMHV – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 32 ja 47 kohta).

26 Kaksi ensimmäistä edellytystä, eli ne, jotka liittyvät kyseisen merkin käyttöön ja vaikutusalueeseen, joka ei saa olla pelkästään paikallinen, seuraavat asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan sanamuodosta, ja niitä on näin ollen tulkittava unionin oikeuden valossa. Asetuksessa N:o 207/2009 myös vahvistetaan yhtenäiset standardit, jotka koskevat merkkien käyttöä ja niiden vaikutusaluetta ja jotka ovat tällä asetuksella toimeenpannun järjestelmän perustana olevien periaatteiden mukaisia (tuomio 24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 33 kohta).

27 Sitä vastoin sanamuodosta ”jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan” seuraa, että kaksi muuta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa mainittua edellytystä ovat sellaisia asetuksessa vahvistettuja edellytyksiä, joita edeltävistä poiketen arvioidaan kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa vahvistettujen arviointiperusteiden mukaan. Tämä viittaus kyseiseen merkkiin sovellettavaan oikeuteen on täysin asianmukainen, koska asetuksessa N:o 207/2009 annetaan mahdollisuus vedota Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmään kuulumattomiin merkkeihin EU-tavaramerkkiä vastaan. Näin ollen vain kyseiseen merkkiin sovellettavassa oikeudessa voidaan vahvistaa, onko se aikaisempi kuin EU-tavaramerkki ja voidaanko sen perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (tuomio 24.3.2009, GENERAL OPTICA, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 34 kohta). Tällä perusteella mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekijän on osoitettava, että kyseinen merkki kuuluu sen jäsenvaltion oikeuden, johon on vedottu, soveltamisalaan ja että sen nojalla voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 190 kohta ja tuomio 10.2.2015, Infocit v. SMHV – DIN (DINKOOL), T-85/14, ei julkaistu, EU:T:2015:82, 63 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

28 Tavaramerkkilain 5 §:ssä, jonka otsikko on ”Kaupalliset nimitykset” (Geschäftliche Bezeichnungen), säädetään seuraavaa:

”1. Yritystunnuksia ja teosten nimiä suojataan kaupallisina nimityksinä.

2. Yritystunnukset ovat merkkejä, joita käytetään liike-elämässä kauppanimenä, toiminimenä tai kaupallisen toiminnan tai yrityksen erityisenä nimityksenä.

Liiketunnusten ja muiden merkkien, joilla on tarkoitus erottaa tietty kaupallinen toiminta muista kaupallisista toiminnoista ja jotka kohdeyleisö mieltää kaupallisen toiminnan tunnuksiksi, katsotaan vastaavan kaupallisen toiminnan erityistä nimitystä.”

29 Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että aikaisemmat oikeudet, joihin on vedottu riidanalaisen tavaramerkin osittaista mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, siltä osin kuin mainittu hakemus perustuu asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan b alakohdan säännöksiin niitä yhdessä luettuina, ovat tavaramerkkilain 5 §:ssä tarkoitettuja yritystunnuksia (Unternehmenskennzeichen), eli yritystunnukset basic ja basic AG, joita väliintulija väittää käyttävänsä tarjotessaan ”elintarvikkeiden, kemikaliotuotteiden, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden ja muiden päivittäistavaroiden vähittäismyyntialan- ja ravitsemusalan” palveluja.

30 Tavaramerkkilain 15 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1. Kun kaupallinen nimitys on suojattu, haltijalla on yksinoikeus tähän suojaan.

2. Kolmansilla ei ole oikeutta käyttää kaupallista nimitystä tai vastaavaa merkkiä liike-elämässä ilman lupaa tavalla, josta voisi aiheutua sekaannusvaaraa suojatun nimityksen kanssa.

_ _”

31 Esillä olevan kanneperusteen perusteltavuutta on tarkasteltava näiden näkökohtien perusteella.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että valituslautakunta ei ole arvioinut asianmukaisesti väliintulijan esittämää näyttöä merkkien basic ja basic AG käytöstä liike-elämässä Saksassa

32 Kantaja väittää ensinnäkin, että väliintulijan toimittamista todisteista ei ilmene oikeudellisesti riittävällä tavalla, että merkkejä basic ja basic AG on käytetty liike-elämässä Saksassa ja että niiden vaikutusalue oli laajempi kuin paikallinen sekä taloudelliselta että maantieteelliseltä kannalta.

33 Kantaja viittaa aluksi erityisesti 23.10.2013 annettuun tuomioon Dimian v. SMHV – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, ei julkaistu, EU:T:2013:553) ja korostaa, että väliintulijan oli näytettävä, että aikaisempia merkkejä oli käytetty liike-elämässä ”jatkuvasti ja keskeytyksettä” riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämispäivään eli nyt käsiteltävässä asiassa 26.9.2011 asti. Se väittää, että väliintulijan toimittamat todisteet tällaisesta käytöstä koskevat nyt käsiteltävässä asiassa pääasiallisesti vain vuosien 2003 ja 2006 välistä ajanjaksoa.

34 Tämän jälkeen kantaja väittää, että suurimmassa osassa näitä todisteita ei mainita tuotteiden myyntipaikkaa tai sitä, minkä tyyppisistä tuotteista oli kyse, eikä mitään muitakaan edellytettyjä tietoja niiden käytöstä liike-elämässä. Mainitut todisteet eivät sen mukaan osoita sellaisinaan, että aikaisempia merkkejä oli käytetty riidanalaisia palveluja varten.

35 Kantaja toteaa lisäksi, että valituslautakunta on perustanut ratkaisunsa pääasiallisesti väliintulijan itse antamaan valaehtoiseen vakuutukseen, eikä sille siis voitu antaa kuin rajoitettu merkitys.

36 Kantajan mukaan asiakirjoilla, joihin sisältyy kuva väliintulijan kuviomerkeistä, ei voida näyttää toteen yritystunnusten basic ja basic AG käyttöä, koska nämä kuvat eivät koske kyseisiä yritystunnuksia vaan ”muita tavaramerkkejä, joilla on erilliset rekisteröinnit”.

37 Lopuksi kantaja väittää, että se riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa todettu seikka, että 24 supermarketin toimintaa harjoitetaan Saksassa yritystunnuksella basic, ei ole osoitus merkittävästä asemasta Saksassa, kun otetaan huomioon maan pinta-ala.

38 Toiseksi kantaja väittää, että väliintulija ei ole esittänyt mitään todisteita osoittaakseen, että ”tavaramerkit” basic tai basic AG olisivat saavuttaneet tavaramerkkilaissa tarkoitetun riittävän tunnettuisuuden (Verkehrsgeltung) kohdeyleisön keskuudessa Saksassa.

39 EUIPO väittää ensinnäkin, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että väliintulija oli osoittanut, että aikaisempaa yritystunnusta basic, joka oli elintarvikkeiden ja kemikaliotuotteiden vähittäismyynti- sekä pikaruokapalveluja Saksassa tarjoavan yhtiön nimitys, oli käytetty liike-elämässä ja että sen vaikutusalue oli laajempi kuin paikallinen sekä taloudelliselta että maantieteelliseltä kannalta.

40 EUIPO hylkää tässä yhteydessä ensinnäkin kantajan väitteen, jonka mukaan 24 supermarketin toiminnan harjoittamista ei voida pitää merkittävänä asemana Saksassa, kun otetaan huomioon maan pinta-ala.

41 EUIPO toteaa lisäksi, että valituslautakunta on asianmukaisesti katsonut, että väliintulija oli esittänyt näytön siitä, että aikaisempaa yritystunnusta basic oli käytetty keskeytyksettä vuodesta 1999 vuoteen 2011 elintarvikkeiden ja kemikaliotuotteiden vähittäismyynti- sekä pikaruokapalveluja tarjoavan yhtiön nimityksenä ja että sillä oli huomattava kaupallinen asema Saksassa.

42 EUIPO väitti istunnossa vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen toisen prosessinjohtotoimen yhteydessä asianosaisille esittämään kirjalliseen kysymykseen, että lain nojalla ei ollut tarpeen osoittaa, että aikaisempaa merkkiä oli käytetty jatkuvasti kahden merkityksellisen ajankohdan eli EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivän ja mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämispäivän välisenä aikana. Se totesi, että kun aikaisemman oikeuden on osoitettu olleen olemassa molempina ajankohtina, syntyy ”eräänlainen olettama”, joka on kumottavissa ja jonka mukaan tämä oikeus on ollut olemassa näiden kahden päivämäärän välisenä aikana.

43 EUIPO kiistää kantajan esittämät väitteet. Se toteaa aluksi, että valituslautakunta ei ole perustanut toteamuksiaan pääasiallisesti väliintulijan toimittamaan valaehtoiseen vakuutukseen. Se täsmentää, että valituslautakunta on muun muassa huolellisesti selvittänyt, että objektiiviset lisätodisteet tukivat tähän vakuutukseen sisältyviä tietoja. Se väittää, että asiakirjat, jotka on otettu huomioon arvioitaessa aikaisemman yritystunnuksen basic käyttöä, osoittavat kaikki, että merkkiä basic on käytetty kaupallisena nimityksenä. Se toteaa vielä, että kantajan väite, jonka mukaan esitetyissä todisteissa ei mainita tuotteiden myyntipaikkaa, tai sitä, minkä tyyppisistä tuotteista oli kyse, eikä mitään muitakaan edellytettyjä tietoja niiden käytöstä liike-elämässä, ei perustu tosiseikkoihin ja on liian yleinen ja epämääräinen.

44 Toiseksi EUIPO toteaa, että aikaisempi oikeus, johon nyt käsiteltävässä asiassa on vedottu, ei ole tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteröimätön tavaramerkki vaan saman lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu yritystunnus.

45 Väliintulija esittää pääasiallisesti samat väitteet kuin EUIPO. Se väitti kuitenkin istunnossa, toisin kuin EUIPO, että nyt käsiteltävässä asiassa ei ollut tarpeen osoittaa, että kyseisiä yritystunnuksia käytettiin vielä mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämispäivänä. Sen mukaan soveltuvan Saksan oikeuden nojalla on näet oletettava, että nämä aikaisemmat oikeudet olivat tuolloin yhä olemassa.

46 Kantaja pyrkii ensimmäisellä kanneperusteellaan saattamaan kyseenalaiseksi valituslautakunnan arvioinnin edellä 25 kohdassa selostetuista kahdesta ensimmäisestä edellytyksestä, joita on tulkittava unionin oikeuden valossa, mitä pääasian asianosaiset eivät ole kiistäneet. Tässä yhteydessä on korostettava aluksi, että toisin kuin väliintulija on väittänyt istunnossa, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan, johon saman asetuksen 53 artiklan 1 kohdan c alakohdassa viitataan, sanamuodosta käy selvästi ilmi, että edellytyksenä sille, että 8 artiklan 4 kohtaan voidaan pätevästi vedota 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan menettelyn yhteydessä, on, että on osoitettava, että aikaisempi rekisteröimätön merkki oli käytössä.

47 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamista koskevasta ensimmäisestä edellytyksestä on muistutettava, että oikeuskäytännössä on todettu, että merkkiä käytetään liike-elämässä, kun merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa eikä yksityisesti (ks. tuomio 3.3.2016, Ugly v. SMHV – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, ei julkaistu, EU:T:2016:122, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

48 Tätä edellytystä arvioitaessa oikeuskäytännöstä käy ilmi merkityksellisen ajankohdan osalta, että mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekijän on todistettava, että kyseistä merkkiä käytettiin liike-elämässä ennen päivää, jona kyseinen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus tehtiin (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 164–168 kohta). Lisäksi oikeuskäytännössä on todettu, että merkin on oltava yhä käytössä päivänä, jona mitättömäksi julistamista koskeva hakemus tehtiin (tuomio 23.10.2013, Baby Bambolina, T-581/11, ei julkaistu, EU:T:2013:553, 27 kohta). Toisin sanoen on osoitettava, että kyseistä merkkiä käytettiin sekä

päivänä, jona kyseinen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin, että myös päivänä, jona mitättömäksi julistamista koskeva hakemus jätettiin, koska kun tällainen näyttö esitetään, voidaan oikeutetusti katsoa, että kyseistä merkkiä ”käytettiin yhä” viimeksi mainittuna ajankohtana edellä viitatussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.

49 Kuten riidanalaisesta päätöksestä (ks. 24 kohta luettuna yhdessä 32 kohdan kanssa) käy ilmi, nyt käsiteltävässä asiassa oli siten väliintulijan asiana näyttää, että aikaisempia merkkejä basic ja basic AG käytettiin liike-elämässä sekä 29.1.2007, jolloin riidanalaista tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus jätettiin, että 26.9.2011, jolloin tämän tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus jätettiin.

50 Lisäksi on todettava, kuten riidanalaisesta päätöksestä (ks. mm. 26 kohta, jossa viitataan 5 kohtaan) käy ilmi ja kuten EUIPO on nimenomaisesti vahvistanut sekä unionin yleisen tuomioistuimen sille ensimmäisen prosessinjohtotoimen yhteydessä esittämään kysymykseen antamassaan kirjallisessa vastauksessa että suullisessa käsittelyssä, että valituslautakunta on perustanut arviointinsa erityisesti edellä 25 kohdassa selostettujen kahden ensimmäisen edellytyksen osalta yksinomaan väliintulijan 26.9.2011 esittämäänsä mitättömäksi julistamista koskevaan hakemukseen liittämiin todisteisiin, jotka on selostettu edellä 7 kohdassa.

51 On katsottava, että useat näistä todisteista osoittavat oikeudellisesti riittävällä tavalla, että väliintulija on käyttänyt merkkejä basic ja basic AG Saksassa ennen päivää, jona riidanalaista tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus jätettiin, nimityksenä yritykselle, joka tarjosi elintarvikkeiden, kemikaliotuotteiden ja muiden päivittäistavaroiden vähittäismyyntialan- ja ravitsemusalan palveluja, ja siis taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävän kaupallisen toiminnan yhteydessä.

52 Vaikka väliintulijan toiminimi on basic AG Lebensmittelhandel, kyseisistä todisteista käy kuitenkin ilmi, että liike-elämässä väliintulijaan viitattiin ennen 29.1.2007 yleisesti merkeillä basic tai basic AG, ja että merkki AG oli tuossa yhteydessä pelkkä lyhenne saksalaisesta osakeyhtiön oikeudellista muotoa tarkoittavasta sanasta Aktiengesellschaft.

53 Väliintulijan vuosikertomuksessa vuodelta 2006 (ks. edellä 7 kohdan kolmas luetelmakohta), joka oli tarkoitettu sekä sen osakkaille että suurelle yleisölle, todetaan siten erityisesti ”basic-luomusupermarkettien historiaa” koskevalla sivulla, että väliintulija perustettiin vuonna 1997 ja se avasi Münchenissä vuonna 1998 ensimmäisen basic-luomusupermarketin, ja että vuonna 1999 avattiin sen ensimmäinen basic-bistro-ravintola, jossa tarjottiin ravintolapalveluja. Tästä vuosikertomuksesta käy myös ilmi, että Münchenissä avattiin vuonna 2000 toinen supermarketti, johon kuului basic-bistro-ravintola ja bio-drugstore (luomukemikalio), ja että väliintulija jatkoi myöhemmin basic-luomusupermarkettiketjunsa laajentamista ja että niitä oli vuoden 2006 lopussa 21 hajaantuneina eri puolille Saksaa. Lisäksi siinä todetaan, että basic on saanut enenevässä määrin huomiota tiedotusvälineissä ja että lehdistö kirjoitti siitä noin 250 artikkelia vuonna 2006. Mainitussa vuosikertomuksessa viitataan lukuisia kertoja väliintulijaan basic-nimityksellä sekä basic-luomusupermarketteihin, joista kukin yksilöidään sanalla ”basic”, johon on liitetty Saksan sen kaupungin nimi, jossa sillä on toimipaikka (esimerkiksi ”basic Augsburg City”, ”basic Berlin-Steglitz” ja ”basic Bonn, im Gangolf”).

54 Edellä 53 kohdassa selostettuja tietoja vastaavia tietoja löytyy myös väliintulijan vuosikertomuksista vuosilta 2004 ja 2005 (ks. edellä 7 kohdan neljäs ja viides luetelmakohta).

55 Biogartenin kahdesta 21.4.2006 ja 13.12.2005 päivätystä kirjeestä (ks. edellä 7 kohdan kuudes ja seitsemäs luetelmakohta) on todettava, että ne on osoitettu ”basic AG:lle” ja niistä käy ilmi, että väliintulija oli toteuttanut tietyn liikevaihdon myymällä tällä merkillä Biogartenin toimittamia luomuelintarvikkeita. Myös Nordlicht Naturkostin 15.4.1999 päivätty lähetysluettelo ja 13.11.2001

päivätty lasku, jotka koskivat ruokosokerin, hedelmien ja viljatuotteiden toimituksia, oli osoitettu ”basic AG:lle” ja sen nimen perään oli liitetty lisäksi sana ”Bio-Supermarkt” (luomusupermarketti) (ks. edellä 7 kohdan kahdeksas ja yhdeksäs luetelmakohta).

56 Luonnonmukaisesti tuotettuja elintarvikkeita toimittavan Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonnin julkaisemien 1.12.2006 päivättyjen myyntitilastojen (ks. edellä 7 kohdan kymmenes luetelmakohta) otsikkona on ”408 *tilastotietoja basic-tytäryhtiöistä” ja niihin sisältyy tietoja tiettyjen elintarvikkeiden toimitusmääristä ja myyntihinnoista väliintulijan eri toimipaikoissa, joihin viitataan sanalla ”basic” sekä numerolla yhdestä kuuteentoista.

57 Väliintulijan eri myyntiesitteistä vuosilta 2003–2006 (ks. edellä 7 kohdan 13. luetelmakohta) käy myös ilmi, että se ilmoitti kuluttajille suunnatuissa kaupallisissa ilmoituksissaan nimensä lähes aina käyttämällä basic-merkkiä.

58 Lisäksi ”vuoden 2006 yrittäjän” todistuksessa, joka myönnettiin 21.9.2006 (ks. edellä 7 kohdan 15. luetelmakohta) väliintulijan kahdelle johtohenkilölle, todetaan, että he olivat basic AG:n palveluksessa. On todettava vielä, että lukuisissa lehtileikkeissä vuosilta 2003–2006 (ks. edellä 7 kohdan 16. luetelmakohta) väliintulijaan viitataan yleensä sanoilla ”basic” tai ”basic AG”.

59 Lopuksi on todettava, että nämä eri seikat tukevat oikeudellisesti riittävällä tavalla väliintulijan markkinointiosaston jäsenen laatimaan, 19.9.2011 päivättyyn valaehtoiseen vakuutukseen (ks. edellä 7 kohdan 11. luetelmakohta) sisältyviä toteamuksia, joista käy ilmi, että merkkejä basic ja basic AG käytettiin liike-elämässä Saksassa riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä.

60 Sitä vastoin mistään edellä 7 kohdassa selostetuista todisteista ei ilmene oikeudellisesti riittävällä tavalla, että väliintulija käytti mainittuja merkkejä yhä päivänä, jona riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus jätettiin eli 26.9.2011, voidakseen yksilöidä itsensä elintarvikkeiden, kemikaliotuotteiden ja muiden päivittäistavaroiden vähittäismyyntialan ja ravitsemusalan palveluja tarjoavana yhtiönä.

61 Näin ollen on todettava, että mikään edellä 53–58 kohdassa tutkituista todisteista ei koske vuoden 2006 jälkeistä aikaa eikä etenkään vuotta 2011. Edellä 7 kohdan 14. luetelmakohdassa tarkoitetusta mainosmateriaalista riittää kun todetaan, että sitä ei ole päivätty.

62 Edellä mainitusta 19.9.2011 päivätystä valaehtoisesta vakuutuksesta käy ilmi, että sillä pyrittiin ennen kaikkea osoittamaan, että väliintulija oli käyttänyt basic-merkkiä liike-elämässä ennen vuotta 2007.

63 On totta, että tähän valaehtoiseen vakuutukseen sisältyy myös joitakin tietoja, jotka liittyvät vuotta 2006 myöhempään ajankohtaan. Siihen sisältyy erityisesti taulukko, jossa ilmoitetaan kunkin ajanjaksoon 1998–2010 kuuluvan vuoden osalta niiden supermarkettien lukumäärä, joiden toimintaa väliintulija on harjoittanut Saksassa ja Itävallassa basic-merkillä, sekä taulukko, jossa ilmoitetaan kunkin ajanjaksoon 2001–2010 kuuluvan vuoden osalta väliintulijalle kyseisen merkin osalta aiheutuneiden mainoskustannusten määrä. Lisäksi tähän valaehtoiseen vakuutukseen on liitetty väliintulijan sisäisesti laatimia taulukoita, joissa yksilöidään liikevaihto, joka ”basicin” väitetään toteuttaneen vuoden 2009 heinäkuuhun, vuoden 2010 joulukuuhun ja vuoden 2011 kesäkuuhun mennessä (ks. edellä 7 kohdan 12. luetelmakohta).

64 Tämän valaehtoisen vakuutuksen on kuitenkin antanut henkilö, jolla on ammatillinen sidos väliintulijaan. Sitä ei siksi voida pitää yhtä luotettavana ja uskottavana kuin kyseiseen yhtiöön nähden kolmannelta tai ulkopuoliselta henkilöltä peräisin olevaa vakuutusta. Valaehtoinen vakuutus ei sellaisenaan riitä ja se on vain viite, jota on tuettava muulla näytöllä (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2013, Reber v. SMHV – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, ei julkaistu, EU:T:2013:250, 36 kohta). Tällainen näyttö puuttuu nyt käsiteltävässä asiassa täysin vuoden 2006

jälkeiseltä ajalta ja erityisesti vuoden 2011 osalta. Tässä yhteydessä on huomattava, että EUIPO:n väite, jossa viitataan riidanalaisen päätöksen 33 kohtaan ja jonka mukaan valaehtoiseen vakuutukseen sisältyville, liikevaihtoa ja mainoskustannuksia koskeville tiedoille löytyy tukea väliintulijan vuosikertomuksista, jotka ulkopuoliset kirjanpitäjät ovat hyväksyneet, on harhaanjohtava. Väliintulijan 26.9.2011 esittämäänsä mitättömäksi julistamista koskevaan hakemukseen liittämät vuosikertomukset koskivat ainoastaan vuosia 2004, 2005 ja 2006 eli aikaa kauan ennen viimeksi mainittua päivämäärää.

65 Myöskään väliintulijan internetsivustolta 25.7.2011 tulostetut kuvakaappaukset (ks. edellä 7 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta) eivät ole riittäviä tai ratkaisevia osoittamaan, että merkkejä basic ja basic AG käytettiin päivänä, jona riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus tehtiin. Ensimmäisestä kuvakaappauksesta, jossa on yksinkertaistettu esittely väliintulijasta, voidaan korkeintaan päätellä, että väliintulija kutsui itseään 1.7.2011 nimellä ”basic AG”. Kaksi seuraavaa kuvakaappausta, joissa on kartat väliintulijan supermarkettien sijainnista Saksassa ja Itävallassa, eivät osoita millään tavalla, että viimeksi mainittujen toimintaa olisi harjoitettu käyttämällä basic- tai basic AG -merkkejä. Lisäksi nämä kartat ovat vuodelta 2010. Viimeisen kuvakaappauksen osalta on todettava, että sen sisältämät hyvin niukat tiedot basic-merkillä varustettujen tuotteiden myynnistä väliintulijan supermarketeissa ovat samoin vuodelta 2010.

66 Väliintulijan istunnossa esittämä väite, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa mainitut lehtileikkeet, joissa on viittauksia basic-merkkiin, ovat vuosilta 2006–2011, ei voi menestyä. Tämä seikka ei näet käy millään tavalla ilmi riidanalaisesta päätöksestä, vaan päinvastoin sen 5 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että kyseiset lehtileikkeet ovat vuosilta 2003–2006. Valituslautakunta perusti arviointinsa edellä 25 kohdassa selostetuista kahdesta ensimmäisestä edellytyksestä ainoastaan riidanalaisen päätöksen 5 kohdassa mainittuihin todisteisiin, jotka toistetaan edellä 7 kohdassa (ks. edellä 50 kohta).

67 Kaiken edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valituslautakunta ei voinut katsoa pelkästään riidanalaisessa päätöksessä huomioon ottamiensa todisteiden perusteella, että kyseisten merkkien käyttöä liike-elämässä koskeva edellytys täyttyi. Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa ilmaistut neljä edellytystä ovat kumulatiivisia, ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.

68 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava ilman että on tarpeen tutkia kahta muuta kanneperustetta.

Oikeudenkäyntikulut

69 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Koska kantaja ei ole vaatinut, että väliintulija on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, on riittävää todeta, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 11.8.2015 tekemä päätös (asia R 2384/2013-1) kumotaan.

2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Repsol YPF, SA:lle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

3) Basic AG Lebensmittelhandel vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Collins Barents Passer

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä syyskuuta 2017.

Allekirjoitukset