Raccolta della giurisprudenza

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

21 settembre 2017 *

«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimento relativo alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T-609/15,

Repsol YPF, SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata inizialmente da J.-B. Devaureix e L. Montoya Terán, successivamente da J. Erdozain López, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da D. Hanf, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale,

Basic AG Lebensmittelhandel, con sede in Monaco di Baviera (Germania), rappresentata da D. Altenburg e H. Bickel, avvocati,

avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO dell'11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol, SA,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, R. Barents e J. Passer, giudici,

cancelliere: X. Lopez Bancalari, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 ottobre 2015,

visto il controricorso dell'EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2016,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2016,

* Lingua processuale: l'inglese.

in seguito all'udienza del 18 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 29 gennaio 2007, la Repsol YPF, SA, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il seguente segno figurativo, con rivendicazione dei colori blu, rosso, arancione e bianco:



3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano segnatamente nelle classi 35 e 39 ai sensi dell'Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono in particolare, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

– classe 35: «Vendita al dettaglio commerciale di tabacco, giornali, batterie, giocattoli»;

– classe 39: «Distribuzione di prodotti alimentari di consumo base, pasticceria e confetteria, gelati, alimenti pronti, tabacco, stampa, pile, giocattoli».

4 La domanda di marchio dell'Unione europea è stata pubblicata nel *Bollettino dei marchi comunitari* n. 34/2007, del 16 luglio 2007.

5 Il marchio richiesto è stato registrato il 4 maggio 2009 con il numero 5648159.

6 Il 26 settembre 2011 la Basic AG Lebensmittelhandel, interveniente, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio controverso per i servizi di cui al precedente punto 3 (in prosieguo: i «servizi contestati»), sulla base, in particolare, del combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009. A sostegno della sua domanda, nei limiti in cui essa si fondava su tali disposizioni, l'interveniente ha invocato le «insegne», ai sensi dell'articolo 5 della Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge relativa alla tutela dei marchi e altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 BGBl. 1994 I, pag. 3082, e BGBl. 1995 I, pag. 156), basic e basic AG, che essa utilizzerebbe nella normale prassi commerciale in Germania e in Austria per la prestazione di servizi di «vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria, di prodotti biologici e di altri prodotti di consumo corrente, servizi di ristorazione (alimentazione)».

7 L'interveniente ha accluso gli elementi di prova seguenti in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità del 26 settembre 2011:

– tre catture di schermate stampate il 25 luglio 2011 a partire dal suo sito Internet, contenenti la prima informazioni sulla società in data 1º luglio 2011 e le altre due alcune cartine risalenti al 2010 con la localizzazione dei suoi supermercati in Germania e in Austria;

– una cattura di schermata stampata il 25 luglio 2011 a partire dal suo sito Internet e contenente informazioni risalenti al 2010 su alcuni prodotti «basic»;

– la sua relazione annuale per il 2006;

– la sua relazione annuale per il 2004;

– la sua relazione annuale per il 2005;

– una lettera della Biogarten Handels GmbH alla «basic AG», del 21 aprile 2006, che specifica i premi attribuiti dalla prima alla seconda per il volume d'affari realizzato da questa nel primo trimestre del 2006 grazie alla vendita di prodotti Biogarten;

– una lettera della Biogarten alla «basic AG», del 13 dicembre 2005, che specifica i premi attribuiti dalla prima alla seconda per il volume d'affari realizzato da questa durante i mesi da aprile a settembre 2005 grazie alla vendita di prodotti Biogarten;

– una bolla di consegna del 15 aprile 1999 emessa dalla società Nordlicht Naturkost Handels GmbH all'attenzione della «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

– una fattura del 13 novembre 2001 emessa dalla Nordlicht Naturkost all'attenzione della «basic AG» «Bio-Supermarkt»;

– alcune statistiche di vendita del 1º dicembre 2006, pubblicate dalla Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, un fornitore di prodotti alimentari biologici, e concernenti in particolare la «basic»;

– una dichiarazione giurata, del 19 settembre 2011, redatta da un membro del dipartimento marketing dell'interveniente;

– tabelle che specificano i volumi d'affari asseritamente realizzati dalla «basic» fino a luglio 2009, fino a dicembre 2010 e fino a giugno 2011;

– opuscoli commerciali, risalenti a giugno, luglio e dicembre 2003, gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre e novembre 2004, giugno, ottobre e novembre 2005, e gennaio, febbraio, aprile, maggio e dicembre 2006, dei supermercati «basic»;

– materiale promozionale e pubblicitario non datato;

– un diploma di «imprenditore dell'anno 2006», datato 21 settembre 2006, conferito a due dirigenti della «basic AG»;

– ritagli di stampa datati tra il 2003 e il 2006;

– una sentenza del Landgericht München I (Tribunale regionale di Monaco I, Germania) del 9 settembre 2006.

8 Nella sua domanda di dichiarazione di nullità, l'interveniente ha altresì citato le disposizioni pertinenti degli articoli 5 e 15 della Markengesetz nonché talune decisioni dei giudici tedeschi che interpretano dette disposizioni.

9 Con decisione dell'8 ottobre 2013, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e ha dichiarato la nullità parziale del marchio controverso, ossia nei limiti in cui questo era registrato per i servizi contestati.

10 Il 2 dicembre 2013 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all'EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, contro la decisione della divisione di annullamento. Il 7 febbraio 2014, essa ha depositato la sua memoria esponendo i motivi del ricorso.

11 Con decisione dell'11 agosto 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'EUIPO ha confermato la decisione della divisione di annullamento e ha respinto il ricorso.

12 Nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato le condizioni previste dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 affinché un marchio non registrato o un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale consenta al suo titolare di ottenere una dichiarazione di nullità di un marchio registrato posteriormente.

13 A tale riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato la constatazione della divisione di annullamento secondo la quale gli elementi di prova prodotti dall'interveniente e descritti al precedente punto 7 dimostravano che una parte considerevole del pubblico tedesco di riferimento, il quale era costituito sia dal consumatore medio sia da professionisti del settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari, percepivano «basic» come un «identificatore commerciale» (punto 26 della decisione impugnata).

14 Così, anzitutto, per quanto riguarda la dimensione geografica della portata del segno, la commissione di ricorso ha rilevato che l'interveniente aveva dimostrato un ampio uso dell'insegna (o denominazione sociale) basic in Germania (punti 27 e 30 della decisione impugnata).

15 Poi, per quanto riguarda la dimensione economica della portata del segno, la commissione di ricorso ha constatato che gli elementi di prova prodotti dimostravano che la denominazione sociale basic era stata oggetto di un «utilizzo ininterrotto» tra il 1999 e il 2011 e, di conseguenza, alle date pertinenti nella specie, ossia il 29 gennaio 2007 e il 26 settembre 2011 (punti 24 e 32 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che le attività svolte dall'interveniente con tale denominazione avessero avuto un impatto economico sia dal punto di vista del consumatore finale sia dal punto di vista dei professionisti del settore della vendita al dettaglio (punto 34 della decisione impugnata). Essa ha in particolare rilevato che l'interveniente aveva fornito la prova, non soltanto dell'utilizzo della versione figurativa del termine «basic», o di questo associato al termine «aktiengesellschaft» o allo slogan «Bio für alle», ma anche dell'uso frequente del termine «basic» in modo autonomo. Essa è giunta alla conclusione che era dimostrato che l'interveniente aveva utilizzato il termine «basic» in quanto tale come un «indicatore commerciale» e che tale termine era percepito in tal modo dal pubblico di riferimento. Quest'ultimo «[percepirebbe] altresì il segno [basic] nella sua versione figurativa e/o nella sua versione incorporante il termine descrittivo "aktiengesellschaft" (che indica la forma giuridica della società) o lo slogan "Bio für alle" ("bio per tutti") come la designazione della società quando tale segno è utilizzato, ad esempio, sulla copertina degli opuscoli promozionali» (punto 38 della decisione impugnata).

16 In secondo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che il segno basic, che costituiva un'insegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della Markengesetz, conferiva all'interveniente, conformemente all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Markengesetz, un diritto esclusivo che le consentiva di vietare l'utilizzo di un segno successivo in presenza di un rischio di confusione tra i

rispettivi segni (punto 49 della decisione impugnata). Essa ha concluso per l'esistenza nel caso di specie di un siffatto rischio nella mente del pubblico di riferimento in Germania, e ciò anche nella denegata ipotesi in cui detta insegna dovesse essere ritenuta debole (punto 50 della decisione impugnata).

17 Per pervenire a tale conclusione, anzitutto, la commissione di ricorso ha ritenuto che i servizi contestati rientranti nella classe 35 fossero analoghi al «settore di attività» dell'interveniente. Esisterebbe parimenti uno stretto legame tra i servizi contestati rientranti nella classe 39 e l'attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di articoli di drogheria svolta dall'interveniente. I servizi di vendita al dettaglio e i servizi di distribuzione sarebbero complementari (punti da 41 a 44 della decisione impugnata).

18 Poi, la commissione di ricorso ha constatato che esisteva un grado elevato di somiglianza tra la denominazione sociale basic e il marchio controverso poiché entrambi contenevano lo stesso termine «basic». Essa ha ritenuto che tale constatazione non potesse essere rimessa in discussione né dagli elementi figurativi decorativi del marchio controverso né dall'argomento della ricorrente secondo il quale detto termine era privo di carattere distintivo. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, essa ha ribadito che l'interveniente aveva chiaramente provato che l'insegna basic era utilizzata per distinguere la sua attività presso il pubblico tedesco ed era idonea a svolgere tale funzione. Essa ha aggiunto che il termine «basic» era un termine inglese non descrittivo di detta attività per i consumatori tedeschi (punti da 45 a 48 della decisione impugnata).

19 Da tutte le considerazioni che precedono la commissione di ricorso è giunta alla conclusione che la divisione di annullamento aveva giustamente dichiarato la nullità del marchio controverso per i servizi contestati, sulla base dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento e che, pertanto, non era necessario esaminare i motivi della domanda di dichiarazione di nullità fondati sull'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento (punto 51 della decisione impugnata).

Conclusioni delle parti

20 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

– annullare la decisione impugnata;

– condannare l'EUIPO alle spese.

21 L'EUIPO e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

– respingere il ricorso;

– condannare la ricorrente alle spese.

22 Nell'ambito di una prima misura di organizzazione del procedimento, adottata conformemente all'articolo 89 del suo regolamento di procedura, il Tribunale ha invitato l'EUIPO a rispondere per iscritto a un quesito prima dell'udienza. Nell'ambito di una seconda misura di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere a un altro quesito oralmente in udienza. È stato ottemperato a tali richieste.

In diritto

Osservazioni preliminari

23 A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Nell'ambito del primo motivo, essa fa valere che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato gli elementi di prova prodotti dall'interveniente per quanto riguarda l'utilizzo dei segni basic e basic AG nella normale prassi commerciale in Germania. Nell'ambito del secondo motivo, essa sostiene che la commissione di ricorso ha erroneamente concluso per l'esistenza di un rischio di confusione in applicazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, della Markengesetz. Nell'ambito del terzo motivo, essa invoca una violazione dell'articolo 36 TFUE.

24 In forza dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il marchio dell'Unione europea è dichiarato nullo, su domanda presentata all'EUIPO, allorché esiste un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, e ricorrono le condizioni previste in quest'ultimo paragrafo.

25 Conformemente a tali disposizioni, il titolare di un segno utilizzato nella normale prassi commerciale, diverso da un marchio non registrato, può domandare la nullità di un marchio dell'Unione europea se tale segno soddisfa cumulativamente le quattro condizioni seguenti: detto segno deve essere utilizzato nella normale prassi commerciale; deve avere una portata che non sia puramente locale; il diritto a tale segno deve essere stato acquisito conformemente al diritto dello Stato membro in cui il segno era utilizzato prima della data di presentazione della domanda di marchio dell'Unione europea; infine, il diritto a tale segno deve consentire al suo titolare di vietare l'uso di un marchio successivo. Così, quando un segno non soddisfa una di queste condizioni, la domanda di dichiarazione di nullità fondata sull'esistenza di un segno, diverso da un marchio, utilizzato nella normale prassi commerciale, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, non può essere accolta [v., in tal senso, sentenza del 24 marzo 2009, Moreira da Fonseca/UAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punti 32 e 47].

26 Le prime due condizioni, ossia quelle relative all'uso ed alla portata del segno fatto valere, dovendo quest'ultima non essere puramente locale, risultano dal testo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 e devono quindi essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione europea. Pertanto, il regolamento n. 207/2009 stabilisce standard uniformi, relativi all'utilizzo dei segni e alla loro portata, conformi ai principi che ispirano il sistema istituito dal predetto regolamento (sentenza del 24 marzo 2009, GENERAL OPTICA, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 33).

27 Viceversa, dalla locuzione «se e in quanto, conformemente (…) alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno», risulta che le altre due condizioni sancite successivamente all'articolo 8, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009 costituiscono condizioni fissate dal regolamento che, a differenza delle precedenti, sono da valutarsi alla luce dei criteri previsti dal diritto che disciplina il segno fatto valere. Tale rinvio al diritto che disciplina il segno fatto valere trova la sua giustificazione nel riconoscimento, previsto dal regolamento n. 207/2009, della possibilità che segni estranei al sistema di marchio dell'Unione europea siano fatti valere nei confronti di un marchio dell'Unione europea. Pertanto, solo il diritto che disciplina il segno fatto valere consente di stabilire se esso sia anteriore al marchio dell'Unione europea e se possa giustificare il divieto dell'uso di un marchio successivo (sentenza del 24 marzo 2009, GENERAL OPTICA, da T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, punto 34). Su tale base, il richiedente la dichiarazione di nullità deve dimostrare che il segno di cui trattasi rientra nell'ambito di applicazione del diritto dello Stato membro invocato e che esso consente di vietare l'uso di un marchio successivo [v., in tal senso, sentenze del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punto 190, e del 10 febbraio 2015, Infocit/UAMI – DIN (DINKOOL), T-85/14, non pubblicata, EU:T:2015:82 punto 63 e giurisprudenza ivi citata].

28 L'articolo 5 della Markengesetz, rubricato «Denominazioni commerciali» (geschäftliche Bezeichnungen), così dispone:

«1. Sono protetti in quanto denominazioni commerciali le insegne e i titoli di opere.

2. Le insegne sono segni utilizzati nella prassi commerciale in quanto nome, denominazione sociale, o designazione particolare di un'attività commerciale o di un'impresa.

Sono ritenuti equivalenti alla designazione particolare di un'attività commerciale i simboli commerciali e altri segni predisposti per distinguere un'attività commerciale da altre attività commerciali e considerati come simboli dell'attività commerciale dal pubblico interessato».

29 Dal fascicolo risulta che i diritti anteriori invocati a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio controverso, nei limiti in cui tale domanda si basa sul combinato disposto dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 4, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono insegne (Unternehmenskennzeichen), ai sensi dell'articolo 5 della Markengesetz, nella specie le insegne basic e basic AG, che l'interveniente sostiene di utilizzare per servizi di «vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria, di prodotti biologici e di altri prodotti di consumo corrente, servizi di ristorazione (alimentazione)».

30 L'articolo 15 della Markengesetz prevede quanto segue:

«1. L'acquisizione della protezione di una denominazione commerciale conferisce al suo titolare un diritto esclusivo.

2. È vietato ai terzi l'utilizzo senza autorizzazione, nella normale prassi commerciale, della denominazione commerciale o di un segno analogo in modo da comportare una confusione con la denominazione protetta.

(...)».

31 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la fondatezza del presente ricorso.

Sul primo motivo, vertente sul fatto che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato gli elementi di prova prodotti dall'interveniente per quanto riguarda l'utilizzo dei segni basic e basic AG nella normale prassi commerciale in Germania

32 In primo luogo, la ricorrente sostiene che non risulta in modo giuridicamente sufficiente dagli elementi di prova forniti dall'interveniente che i segni basic e basic AG siano stati oggetto, in Germania, di un utilizzo nella normale prassi commerciale la cui portata non fosse puramente locale, sia sul piano economico sia sul piano geografico.

33 Innanzitutto, la ricorrente, riferendosi in particolare alla sentenza del 23 ottobre 2013, Dimian/UAMI – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, non pubblicata, EU:T:2013:553), sottolinea che spettava all'interveniente dimostrare che i segni anteriori invocati erano stati utilizzati nella normale prassi commerciale in modo «continuo e ininterrotto» fino alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, nella specie il 26 settembre 2011. Orbene, nella specie, gli elementi di prova forniti dall'interveniente per dimostrare un siffatto utilizzo si riferirebbero, in sostanza, soltanto al periodo 2003-2006.

34 Inoltre, la ricorrente sostiene che la maggior parte di tali elementi di prova non menzionano né il luogo di commercializzazione dei prodotti, né la natura degli stessi, né alcun'altra informazione richiesta relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale. Detti elementi non dimostrerebbero da soli che i segni anteriori siano stati utilizzati relativamente ai servizi contestati.

35 La ricorrente aggiunge che la commissione di ricorso si è principalmente basata su una dichiarazione giurata fatta dalla stessa interveniente e che potrebbe quindi avere soltanto un'importanza limitata.

36 Quanto ai documenti contenenti una raffigurazione di marchi figurativi dell'interveniente, essi non possono dimostrare l'utilizzo delle insegne basic e basic AG poiché si riferiscono non già a tali insegne, bensì ad «altri marchi protetti da registrazioni distinte».

37 Infine, la ricorrente sostiene che il fatto, rilevato al punto 28 della decisione impugnata, che 24 supermercati siano gestiti con l'insegna basic in Germania, non dimostra una presenza significativa in tale paese, in considerazione della sua superficie.

38 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che l'interveniente non ha presentato alcun elemento di prova che consenta di stabilire che i «marchi» basic o basic AG avessero acquisito un riconoscimento sufficiente (Verkehrsgeltung), ai sensi della Markengesetz, presso il pubblico di riferimento in Germania.

39 Dal canto suo, in primo luogo, l'EUIPO sostiene che la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che l'interveniente avesse dimostrato che l'insegna anteriore basic, che designa una società che offre servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di articoli di drogheria nonché servizi di ristorazione rapida in Germania, era oggetto di un utilizzo nella normale prassi commerciale la cui portata non era puramente locale, sia sul piano geografico sia su quello economico.

40 A tale riguardo, l'EUIPO respinge l'affermazione della ricorrente secondo cui la gestione di 24 supermercati, in considerazione della superficie del paese, non può essere considerata come una presenza significativa in Germania.

41 Inoltre, l'EUIPO fa valere che la commissione di ricorso è correttamente giunta alla conclusione che l'interveniente aveva fornito la prova di un utilizzo ininterrotto, dal 1999 al 2011, e di una presenza commerciale considerevole in Germania dell'insegna anteriore basic per designare supermercati che prestano servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di articoli di drogheria nonché servizi di ristorazione rapida.

42 All'udienza, in risposta al quesito scritto che il Tribunale aveva posto alle parti ai sensi della seconda misura di organizzazione del procedimento, l'EUIPO ha sostenuto che, secondo la legge, non era necessario provare un utilizzo continuo del segno anteriore tra le due date pertinenti, ossia quella della presentazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea e quella della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità. Esso ha indicato che, quando l'esistenza del diritto anteriore è dimostrata alla prima e alla seconda data, vi è una «sorta di presunzione», che può essere confutata, secondo la quale tale diritto ha continuato ad esistere tra le due date.

43 L'EUIPO contesta gli argomenti presentati dalla ricorrente. Così, innanzitutto, esso rileva che la commissione di ricorso non ha fondato le proprie constatazioni principalmente sulla dichiarazione giurata prodotta dall'interveniente. Esso precisa che la commissione di ricorso ha in particolare avuto cura di verificare che l'informazione contenuta in tale dichiarazione fosse avvalorata da elementi di prova oggettivi supplementari. Inoltre, esso sostiene che i documenti presi in considerazione per valutare l'uso dell'insegna anteriore basic dimostrano tutti un utilizzo del segno basic in quanto denominazione commerciale. Infine, esso afferma che l'asserzione della ricorrente secondo la quale gli

elementi di prova prodotti non menzionano né il luogo di commercializzazione dei prodotti, né la natura degli stessi, né alcun'altra informazione richiesta relativa all'utilizzo nella normale prassi commerciale non riposa su alcuna base fattuale ed è troppo generica e vaga.

44 In secondo luogo, l'EUIPO rileva che il diritto anteriore invocato nella specie non è un marchio non registrato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della Markengesetz, ma un'insegna ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, di tale legge.

45 L'interveniente deduce, in sostanza, gli stessi argomenti dell'EUIPO. Tuttavia, in udienza, contrariamente alla posizione difesa da quest'ultimo, essa ha sostenuto che non era necessario, nella specie, dimostrare che le insegne invocate fossero ancora utilizzate alla data della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità. A suo avviso, infatti, in forza del diritto tedesco applicabile, si deve presumere che tali diritti anteriori esistessero ancora a tale data.

46 Con il suo primo motivo, la ricorrente intende rimettere in discussione la valutazione fatta dalla commissione di ricorso delle due prime condizioni enunciate al precedente punto 25, che, com'è del resto pacifico tra le parti principali, devono essere interpretate alla luce del diritto dell'Unione. A tale riguardo, occorre subito sottolineare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'interveniente in udienza, risulta chiaramente dal testo dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, al quale l'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento rinvia, che, affinché la prima di dette disposizioni possa essere validamente invocata nell'ambito di un procedimento di nullità ai sensi della seconda di tali disposizioni, deve essere dimostrato che il segno anteriore non registrato era oggetto di un utilizzo.

47 Per quanto riguarda la prima condizione di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale qualora il suo uso si collochi nel quadro di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, e non nell'ambito privato [v., sentenza del 3 marzo 2016, Ugly/UAMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, non pubblicata, EU:T:2016:122, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

48 Riguardo al periodo pertinente ai fini della valutazione di tale condizione, dalla giurisprudenza risulta che il richiedente la nullità deve provare che l'utilizzo del segno invocato nella normale prassi commerciale sia intervenuto prima della presentazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punti da 164 a 168). Inoltre, secondo la giurisprudenza, tale segno deve ancora essere utilizzato al momento dell'introduzione della domanda di dichiarazione di nullità (sentenza del 23 ottobre 2013, Baby Bambolina, T-581/11, non pubblicata, EU:T:2013:553, punto 27). In altri termini, deve essere dimostrato che il segno invocato era utilizzato non soltanto alla data della presentazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea, ma anche a quella della presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fermo restando che, quando una siffatta prova è fornita, si può legittimamente ritenere che detto segno fosse «ancora (...) utilizzato» a tale ultima data ai sensi della giurisprudenza sopra citata.

49 Pertanto, nella specie, come risulta dalla decisione impugnata (v. punto 24 letto in combinato disposto con il punto 32), spettava all'interveniente dimostrare che i segni anteriori basic e basic AG erano utilizzati nella normale prassi commerciale al 29 gennaio 2007, data di presentazione della domanda di registrazione del marchio controverso, nonché al 26 settembre 2011, data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità di detto marchio.

50 Peraltro, occorre rilevare che, come risulta dalla decisione impugnata (v., in particolare, punto 26, che rinvia al punto 5) e come l'EUIPO ha espressamente confermato sia nella sua risposta scritta al quesito ad esso posto dal Tribunale nell'ambito della prima misura di organizzazione del procedimento sia in udienza, la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione, in particolare, delle due prime

condizioni esposte al precedente punto 25 esclusivamente sugli elementi di prova allegati dall'interveniente alla sua domanda di dichiarazione di nullità del 26 settembre 2011, come esposti al precedente punto 7.

51 Si deve necessariamente constatare che vari tra questi elementi di prova dimostrano in modo giuridicamente sufficiente un utilizzo, da parte dell'interveniente, dei segni basic e basic AG in Germania prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio controverso, ciò per designarla in quanto impresa che offre servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria e di altri prodotti di consumo corrente nonché servizi di ristorazione, e quindi nel contesto di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico.

52 Sebbene la denominazione sociale dell'interveniente sia basic AG Lebensmittelhandel, tuttavia, emerge da detti elementi di prova che, nella normale prassi commerciale, prima della data del 29 gennaio 2007, si faceva generalmente riferimento a quest'ultima con i segni basic o basic AG, essendo del resto la sigla AG semplicemente l'abbreviazione della forma giuridica di società per azioni tedesca Aktiengesellschaft.

53 Così, nella relazione annuale dell'interveniente per il 2006 (v. supra punto 7, terzo trattino), che era destinata sia ai suoi azionisti sia al grande pubblico, è in particolare indicato in una pagina relativa alla «storia dei supermercati biologici basic», che essa è stata fondata nel 1997 e ha aperto, a Monaco, nel 1998, il suo primo supermercato biologico «basic» nonché, nel 1999, il suo primo bistrò «basic», che offriva servizi di ristorazione. Da tale relazione annuale risulta altresì che un secondo supermercato, contenente un bistrò «basic» e un «drugstore-bio», ha aperto a Monaco nel 2000, e che l'interveniente ha ulteriormente continuato nello sviluppo della sua catena di supermercati biologici «basic», i quali erano di numero pari a 21, ripartiti sul territorio tedesco, alla fine del 2006. Peraltro, ivi si sottolinea che la basic riceve sempre più attenzione da parte dei media, giacché la stampa scritta ha dedicato ad essa circa 250 articoli nel 2006. Tale relazione annuale contiene numerosi altri riferimenti all'interveniente con la designazione «basic» nonché ai supermercati biologici «basic», ciascuno dei quali è identificato dal termine «basic» affiancato al nome della città tedesca nella quale ha la sede (ad esempio, «basic Augsburg City», «basic Berlin-Steglitz» e «basic Bonn, im Gangolf»).

54 Constatazioni analoghe a quelle esposte al precedente punto 53 possono essere ricavate dalle relazioni annuali dell'interveniente per gli anni 2004 e 2005 (v. supra punto 7, quarto e quinto trattino).

55 Per quanto riguarda le due lettere della Biogarten, la prima del 21 aprile 2006 e la seconda del 13 dicembre 2005 (v. supra punto 7, sesto e settimo trattino), occorre rilevare che esse sono dirette alla «basic AG» e dimostrano che l'interveniente ha realizzato un certo volume d'affari con la vendita, con tale segno, di prodotti alimentari biologici forniti dalla Biogarten. È parimenti alla «basic AG», con questa volta la precisazione «supermercato bio», cui sono diretti la bolla di consegna e la fattura emesse dalla Nordlicht Naturkost, datate, rispettivamente, 15 aprile 1999 e 13 novembre 2001, e relative a forniture di zucchero di canna, di frutta e di cereali (v. supra punto 7, ottavo e nono trattino).

56 Quanto alle statistiche di vendita del 1º dicembre 2006 e pubblicate dal fornitore di prodotti alimentari biologici Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (v. supra punto 7, decimo trattino), esse sono intitolate «408 *statistiche punti vendita basic» e forniscono indicazioni sulle quantità di consegna e sui prezzi di vendita di taluni prodotti alimentari in diverse sedi dell'interveniente, che sono identificate con il termine «basic» seguito da un numero che va da uno a sedici.

57 Peraltro, dai diversi opuscoli commerciali dell'interveniente che si riferiscono agli anni dal 2003 al 2006 (v. supra punto 7, tredicesimo trattino) risulta che, nelle sue comunicazioni commerciali con i consumatori, quest'ultima si presenta quasi sempre utilizzando il segno basic.

58 Inoltre, nel diploma di «imprenditore dell'anno 2006» che è stato loro conferito il 21 settembre 2006 (v. supra punto 7, quindicesimo trattino), i due dirigenti dell'interveniente sono presentati come appartenenti alla basic AG. Si deve ancora aggiungere che, nei numerosi ritagli di stampa che si riferiscono agli anni dal 2003 al 2006 (v. supra punto 7, sedicesimo trattino), è fatto generalmente riferimento all'interveniente con i termini «basic» o «basic AG».

59 Infine, occorre constatare che tali differenti elementi avvalorano in modo giuridicamente sufficiente le indicazioni contenute nella dichiarazione giurata redatta il 19 settembre 2011 da un membro del dipartimento marketing dell'interveniente (v. supra punto 7, undicesimo trattino), da cui risulta che i segni basic e basic AG erano utilizzati nella normale prassi commerciale in Germania alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio controverso.

60 Per contro, nessuno degli elementi di prova enunciati al precedente punto 7 è giuridicamente sufficiente a dimostrare che detti segni fossero ancora utilizzati dall'interveniente alla data dell'introduzione della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, ossia il 26 settembre 2011, per designarla in quanto impresa che offre servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, di articoli di drogheria e di altri prodotti di consumo corrente nonché servizi di ristorazione.

61 Così, si deve constatare che nessuno degli elementi di prova esaminati ai precedenti punti da 53 a 58 riguarda il periodo successivo al 2006 né, a fortiori, il 2011. Quanto al materiale promozionale e pubblicitario di cui al precedente punto 7, quattordicesimo trattino, è sufficiente rilevare che esso non porta alcuna data.

62 Per quanto riguarda la dichiarazione giurata del 19 settembre 2011, ne emerge che essa mirava prima di tutto a provare l'utilizzo da parte dell'interveniente del segno basic nella normale prassi commerciale prima del 2007.

63 Certamente, tale dichiarazione giurata contiene anche alcune indicazioni che possono essere ricollegate agli anni successivi al 2006. Più in particolare, essa include una tabella che precisa, per ogni anno nel periodo 1998-2010, il numero di supermercati gestiti dall'interveniente in Germania e in Austria con il segno basic nonché una tabella che indica, per ogni anno nel periodo 2001-2010, l'importo delle spese pubblicitarie che essa avrebbe sostenuto in relazione allo stesso segno. Inoltre, sono allegate a tale dichiarazione giurata alcune tabelle redatte internamente dall'interveniente e che specificano i volumi d'affari asseritamente realizzati dalla «basic» fino a luglio 2009, fino a dicembre 2010 e fino a giugno 2011 (v. supra punto 7, dodicesimo trattino).

64 Tuttavia, tale dichiarazione giurata proviene da una persona che è legata da una relazione professionale all'interveniente. Essa non può quindi avere la stessa affidabilità e credibilità di una dichiarazione proveniente da un soggetto terzo o indipendente dalla società di cui trattasi. La dichiarazione giurata non è da sola sufficiente e costituisce soltanto un indizio che necessita di essere avvalorato da ulteriori elementi probatori [v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2013, Reber/UAMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, non pubblicata, EU:T:2013:250, punto 36]. Orbene, per quanto riguarda gli anni successivi al 2006 e, in particolare, il 2011, siffatti elementi probatori sono completamente assenti nella specie. A tale riguardo, occorre rilevare che è fuorviante l'affermazione dell'EUIPO, fatta rinviando al punto 33 della decisione impugnata, secondo la quale le indicazioni della dichiarazione giurata concernente l'evoluzione del volume d'affari e le spese pubblicitarie sono avvalorate dalle relazioni annuali dell'interveniente, che sono approvate da contabili esterni. Infatti, le uniche relazioni annuali che erano state prodotte dall'interveniente in allegato alla sua domanda di dichiarazione di nullità del 26 settembre 2011 riguardavano gli anni 2004, 2005 e 2006, ossia un periodo molto anteriore a quest'ultima data.

65 Non sono neppure sufficienti o concludenti, per quanto riguarda l'utilizzo dei segni basic e basic AG alla data dell'introduzione della domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, le catture di schermate stampate il 25 luglio 2011 a partire dal sito Internet dell'interveniente (v. supra punto 7, primo e secondo trattino). Così, per quanto riguarda la prima cattura di schermata, che contiene una presentazione schematica dell'interveniente, tutt'al più se ne può dedurre che quest'ultima si designava come «basic AG» al 1º luglio 2011. Le due catture di schermate seguenti, che raffigurano cartine con la localizzazione dei supermercati dell'interveniente in Germania e in Austria, non dimostrano in alcun modo che questi ultimi siano stati gestiti utilizzando i segni basic o basic AG. Inoltre, tali cartine sono datate 2010. Quanto all'ultima cattura di schermata, le informazioni molto scarse che essa fornisce sulla vendita di prodotti che portano il segno basic nei supermercati dell'interveniente sono anch'esse datate 2010.

66 Infine, per quanto riguarda l'affermazione formulata dall'interveniente in udienza, secondo cui i ritagli di stampa menzionati al punto 29 della decisione impugnata, e che contengono rinvii al segno basic, risalgono in particolare al periodo dal 2006 al 2011, essa non può prosperare. Infatti, tale fatto non emerge assolutamente nella decisione impugnata, ma, al contrario, è contraddetto dal punto 5 della stessa, che indica espressamente che detti ritagli di stampa risalgono al periodo dal 2003 al 2006. Orbene, soltanto gli elementi di prova enunciati in detto punto 5 e ripresi al precedente punto 7 hanno fondato la valutazione della commissione di ricorso, per quanto riguarda le due prime condizioni esposte al precedente punto 25 (v. supra punto 50).

67 Da tutte le considerazioni che precedono occorre concludere che la commissione di ricorso non poteva dichiarare, sulla base dei soli elementi di prova sui quali essa ha fondato la decisione impugnata, che la condizione relativa all'utilizzo dei segni invocati nella normale prassi commerciale fosse soddisfatta. Poiché le quattro condizioni enunciate all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 sono cumulative, si deve accogliere il primo motivo.

68 Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario esaminare gli altri due motivi.

Sulle spese

69 Ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare le spese della ricorrente, conformemente alla domanda di quest'ultima. Poiché la ricorrente non ha chiesto la condanna dell'interveniente alle spese, è sufficiente decidere che quest'ultima sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell'11 agosto 2015 (procedimento R 2384/2013-1) è annullata.

2) L'EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repsol YPF, SA.

3) La Basic AG Lebensmittelhandel sopporterà le proprie spese.

Collins Barents Passer

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 settembre 2017.

Firme