ARREST VAN HET GERECHT (Achtste kamer)

21 september 2017 *

„Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniebeeldmerk BASIC – Oudere nationale handelsnamen basic en basic AG – Relatieve weigeringsgrond – Gebruik in het economisch verkeer van een teken met een meer dan alleen plaatselijke betekenis – Artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009”

In zaak T-609/15,

Repsol YPF, SA, gevestigd te Madrid (Spanje), aanvankelijk vertegenwoordigd door J.-B. Devaureix en L. Montoya Terán, vervolgens door J. Erdozain López, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO), vertegenwoordigd door D. Hanf als gemachtigde,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO, interveniënte voor het Gerecht:

Basic AG Lebensmittelhandel, gevestigd te München (Duitsland), vertegenwoordigd door D. Altenburg en H. Bickel, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 11 augustus 2015 (zaak R 2384/2013-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Basic Lebensmittelhandel en Repsol, SA,

wijst

HET GERECHT (Achtste kamer),

samengesteld als volgt: A. M. Collins (rapporteur), president, R. Barents en J. Passer, rechters,

griffier: X. Lopez Bancalari, administrateur,

gezien het op 29 oktober 2015 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 29 januari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het EUIPO,

* Procestaal: Engels.

gezien de op 4 februari 2016 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 18 mei 2017,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 29 januari 2007 heeft verzoekster, Repsol YPF, SA, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1)].

2 Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het volgende beeldteken, uitgevoerd in de kleuren blauw, rood, oranje en wit:



3 De diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 35 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:

– klasse 35: „Commerciële verkoop van tabak, drukwerk, batterijen, speelgoederen”;

– klasse 39: „Distributie van voedingsmiddelen voor basisconsumptie, banketbakkers- en suikerbakkerswaren, consumptie-ijs, kant-en-klare maaltijden, tabak, tijdschriften, batterijen, speelgoederen”.

4 De Uniemerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 34/2007 van 16 juli 2007 gepubliceerd.

5 Het aangevraagde merk is op 4 mei 2009 onder nummer 5648159 ingeschreven.

6 Op 26 september 2011 heeft interveniënte, Basic AG Lebensmittelhandel, een vordering ingesteld tot gedeeltelijke nietigverklaring van het litigieuze merk voor de in punt 3 supra bedoelde diensten (hierna: „omstreden diensten”) met name op grond van artikel 53, lid 1, onder c), en artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009, in hun onderlinge samenhang gelezen. Ter ondersteuning van haar vordering, voor zover die op deze bepalingen was gebaseerd, heeft interveniënte zich beroepen op de „handelsnamen” in de zin van § 5 van de Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082, en BGBl. 1995 I, blz. 156) basic en basic AG, die zij in

Duitsland en Oostenrijk in het economisch verkeer gebruikt voor de levering van de diensten „detailverkoop van levensmiddelen, drogerijen, biologische producten en andere gangbare consumptiegoederen, restaurantdiensten (voeding)”.

7 Interveniënte heeft als bijlage bij haar vordering tot nietigverklaring van 26 september 2011 de volgende bewijsstukken gevoegd:

– drie printscreens die zij op 25 juli 2011 van haar internetsite heeft gemaakt, waarvan de eerste informatie gedateerd 1 juli 2011 over de vennootschap bevat en de twee andere kaarten uit 2010 met aanduiding van de ligging van haar supermarkten in Duitsland en Oostenrijk;

– een printscreen die zij op 25 juli 2011 van haar internetsite heeft gemaakt, met informatie uit 2010 over bepaalde „basic”-producten;

– haar jaarverslag van 2006;

– haar jaarverslag van 2004;

– haar jaarverslag van 2005;

– een brief van 21 april 2006 van Biogarten Handels GmbH aan „basic AG”, met een detail van de premies die eerstgenoemde aan laatstgenoemde vennootschap heeft toegekend voor het omzetcijfer dat zij over het eerste kwartaal van 2006 heeft gehaald met de verkoop van Biogarten-producten;

– een brief van 13 december 2005 van Biogarten aan „basic AG”, met een detail van de premies die eerstgenoemde aan laatstgenoemde vennootschap heeft toegekend voor het omzetcijfer dat zij over de periode april tot september 2005 heeft gehaald met de verkoop van Biogarten-producten;

– een afleverbon van 15 april 1999 die de vennootschap Nordlicht Naturkost Handels GmbH heeft opgemaakt op naam van „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– een factuur van 13 november 2001 die Nordlicht Naturkost heeft opgemaakt op naam van „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– verkoopstatistieken van 1 december 2006, die met name voor „basic” zijn bekendgemaakt door Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, een leverancier van biovoedingsmiddelen;

– een verklaring onder ede van 19 september 2011, die is opgesteld door een lid van interveniëntes marketingafdeling;

– tabellen waarin in detail het omzetcijfer is vermeld dat door „basic” zou zijn behaald tot en met juli 2009, december 2010 en juni 2011;

– verkoopsbrochures van de supermarkten „basic”, gedateerd juni, juli en december 2003, januari, februari, maart, april, september en november 2004, juni, oktober en november 2005, en januari, februari, april, mei en december 2006;

– promotie- en reclamemateriaal zonder datum;

– een attest „ondernemer van het jaar 2006”, gedateerd 21 september 2006, dat is uitgereikt aan twee bedrijfsleiders van „basic AG”;

– persartikels uit 2003 tot 2006;

– een vonnis van 9 september 2006 van het Landgericht München I (rechter in eerste aanleg München I, Duitsland).

8 In haar vordering tot nietigverklaring heeft interveniënte ook de toepasselijke bepalingen van de §§ 5 en 15 van de Markengesetz aangehaald en heeft zij verwezen naar beslissingen van Duitse rechterlijke instanties waarin die bepalingen worden uitgelegd.

9 Bij beslissing van 8 oktober 2013 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 53, lid 1, onder c), gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, toegewezen en het litigieuze merk ten dele nietig verklaard, met name voor zover dat merk voor de omstreden diensten was ingeschreven.

10 Op 2 december 2013 heeft verzoekster krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling. Op 7 februari 2014 heeft zij de uiteenzetting van de gronden van het beroep ingediend.

11 Bij beslissing van 11 augustus 2015 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de beslissing van de nietigheidsafdeling bevestigd en het beroep verworpen.

12 In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep onderzocht onder welke voorwaarden volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken de houder ervan toestaat een recenter ingeschreven merk nietig te doen verklaren.

13 In de eerste plaats heeft de kamer van beroep de vaststelling van de nietigheidsafdeling bevestigd dat de door interveniënte overgelegde bewijsstukken, die in punt 7 supra zijn opgesomd, aantoonden dat een aanzienlijk deel van het relevante Duitse publiek, dat zowel uit de gemiddelde consument als uit vakmensen in de sector van de detailverkoop van levensmiddelen bestond, „basic" waarnam als een „commercieel identificatiesymbool" (punt 26 van de bestreden beslissing).

14 Zo heeft de kamer van beroep, wat – ten eerste – de geografische dimensie van de betekenis van het teken betreft, opgemerkt dat interveniënte een omvangrijk gebruik van de handelsnaam (of de bedrijfsnaam) basic in Duitsland had aangetoond (punten 27 en 30 van de bestreden beslissing).

15 Wat – ten tweede – de economische dimensie van de betekenis van het teken betreft, heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de overgelegde bewijsstukken aantoonden dat de bedrijfsnaam basic tussen 1999 en 2011 en dus op de in casu relevante data, zijnde 29 januari 2007 en 26 september 2011, „ononderbroken was gebruikt" (punten 24 en 32 van de bestreden beslissing). Zij heeft geoordeeld dat de door interveniënte onder deze naam uitgeoefende activiteiten zowel uit het oogpunt van de eindconsument als uit het oogpunt van de vaklui in de sector van de detailverkoop een economische impact hadden gehad (punt 34 van de bestreden beslissing). Zij heeft met name opgemerkt dat interveniënte het bewijs had geleverd niet alleen van het gebruik van de beeldversie van de term „basic", of van deze term in associatie met de term „aktiengesellschaft" of met de slogan „Bio für alle", maar ook van het frequente zelfstandige gebruik van de term „basic". Haar besluit luidde dat was aangetoond dat interveniënte de term „basic" als zodanig had gebruikt als „commercieel identificatiesymbool" en dat deze term door het relevante publiek op die wijze werd waargenomen. Dat publiek „[nam] het teken [basic] in de beeldversie ervan en/of in de versie met de beschrijvende term ‚aktiengesellschaft' (de vennootschapsvorm) of de slogan ‚Bio für alle' (bioproducten voor iedereen) waar als de aanduiding van de vennootschap wanneer dat teken, bijvoorbeeld, op de voorpagina van reclamefolders wordt gebruikt" (punt 38 van de bestreden beslissing).

16 In de tweede plaats heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het teken basic, dat een handelsnaam in de zin van § 5, lid 2, van de Markengesetz vormt, interveniënte overeenkomstig § 15, leden 1 en 2, van de Markengesetz een exclusief recht verleent waardoor zij het gebruik van een recenter teken kan

verbieden wanneer sprake is van gevaar voor verwarring van de respectieve tekens (punt 49 van de bestreden beslissing). Haar besluit luidde dat in casu een dergelijk gevaar bestond bij het relevante publiek in Duitsland, ook al moest deze handelsnaam worden beschouwd als zwak, quod non (punt 50 van de bestreden beslissing).

17 De kamer van beroep is tot deze vaststelling gekomen door, ten eerste, te oordelen dat de omstreden diensten van klasse 35 soortgelijk waren met interveniënte „activiteitensector". Ook bestaat een nauw verband tussen de omstreden diensten van klasse 39 en de detailhandelverkoop van levensmiddelen en drogerijen waarin interveniënte actief is. Diensten met betrekking tot de detailhandelverkoop en distributiediensten zijn complementair (punten 41-44 van de bestreden beslissing).

18 Ten tweede heeft de kamer van beroep vastgesteld dat een hoge mate van overeenstemming tussen de bedrijfsnaam basic en het litigieuze merk bestaat aangezien beide dezelfde term „basic" bevatten. Volgens deze kamer kon aan deze vaststelling niet worden afgedaan door de decoratieve beeldelementen van het litigieuze merk of door verzoeksters argument dat deze term onderscheidend vermogen miste. Aangaande dit laatste punt heeft zij herhaald dat interveniënte duidelijk had aangetoond dat de handelsnaam basic werd gebruikt om haar activiteit bij het Duitse publiek te onderscheiden en geschikt was om deze functie te vervullen. Daaraan heeft zij toegevoegd dat de term „basic" een Engelse term was die in de ogen van de Duitse consument deze activiteit niet beschreef (punten 45-48 van de bestreden beslissing).

19 Op basis van alle voorgaande overwegingen is de kamer van beroep tot de conclusie gekomen dat de nietigheidsafdeling het litigieuze merk voor de omstreden diensten terecht nietig had verklaard op grond van artikel 53, lid 1, onder c), gelezen in samenhang met artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en dat de middelen die inzake artikel 53, lid 1, onder a), van deze verordening ter ondersteuning van de vordering tot nietigverklaring waren aangevoerd, dus niet behoefden te worden onderzocht (punt 51 van de bestreden beslissing).

Conclusies van partijen

20 Verzoekster concludeert tot:

– vernietiging van de bestreden beslissing;

– verwijzing van het EUIPO in de kosten.

21 Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:

– het beroep te verwerpen;

– verzoekster te verwijzen in de kosten.

22 In het kader van een eerste maatregel tot organisatie van de procesgang als voorzien in artikel 89 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft het Gerecht het EUIPO verzocht vóór de terechtzitting een vraag schriftelijk te beantwoorden. In het kader van een tweede maatregel tot organisatie van de procesgang is de partijen verzocht ter terechtzitting mondeling te antwoorden op een andere vraag. Aan deze verzoeken is voldaan.

In rechte

Opmerkingen vooraf

23 Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan. Met haar eerste middel stelt zij dat de kamer van beroep de bewijsstukken die interveniënte met betrekking tot het gebruik van de tekens basic en basic AG in het economisch verkeer in Duitsland heeft overgelegd, onjuist heeft beoordeeld. Met haar tweede middel stelt zij dat de kamer van beroep ten onrechte verwarringsgevaar heeft vastgesteld op grond van § 15, leden 1 en 2, van de Markengesetz. Haar derde middel betreft schending van artikel 36 VWEU.

24 Volgens artikel 53, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 wordt een Uniemerk op vordering bij het EUIPO nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 4, van diezelfde verordening bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat laatste lid genoemde voorwaarden is voldaan.

25 Overeenkomstig deze bepalingen kan de houder van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken dan een niet-ingeschreven merk nietigverklaring van een Uniemerk vorderen wanneer dat teken cumulatief aan vier voorwaarden voldoet: het moet worden gebruikt in het economisch verkeer; het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben; de rechten op dit teken moeten zijn verkregen overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het teken vóór de indiening van de Uniemerkaanvraag werd gebruikt, en tot slot moet dit teken de houder ervan het recht verlenen om het gebruik van een recenter merk te verbieden. Wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, kan de vordering tot nietigverklaring op grond van het bestaan van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken dan een merk in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 dus niet slagen [zie in die zin arrest van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, EU:T:2009:77, punten 32 en 47].

26 De eerste twee voorwaarden, namelijk die inzake het gebruik en de betekenis – die niet alleen plaatselijk mag zijn – van het aangevoerde teken, volgen uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en moeten dus tegen de achtergrond van het recht van de Europese Unie worden uitgelegd. Verordening nr. 207/2009 stelt derhalve uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen (arrest van 24 maart 2009, GENERAL/Commissie, T-318/06 en T-321/06, EU:T:2009:77, punt 33).

27 Uit het gebruik van de woorden „indien en voor zover krachtens het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” volgt daarentegen dat de twee overige voorwaarden, die vervolgens in artikel 8, lid 4, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 zijn genoemd, door de verordening vastgestelde voorwaarden zijn die, anders dan de voorgaande voorwaarden, moeten worden beoordeeld tegen de achtergrond van de criteria die zijn vastgesteld in het recht dat het aangevoerde teken beheerst. Deze verwijzing naar het recht dat het aangevoerde teken beheerst, vindt haar rechtvaardiging in de mogelijkheid om op grond van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het Uniemerk vallen, aan te voeren tegen een Uniemerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het aangevoerde teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het Uniemerk en of het een verbod op het gebruik van een recenter merk kan rechtvaardigen (arrest van 24 maart 2009, GENERAL/Commissie, T-318/06 en T-321/06, EU:T:2009:77, punt 34). Gelet hierop moet degene die nietigverklaring vordert aantonen dat het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het aangevoerde recht van de lidstaat valt en dat dit teken het recht verleent om het gebruik van een recenter merk te verbieden (zie in die zin arresten van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09, EU:C:2011:189, punt 190, en 10 februari 2015, Infocit/BHIM – DIN (DINKOOL), T-85/14, niet gepubliceerd, EU:T:2015:82, punt 63 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

28 § 5 van de Markengesetz, met als opschrift „Commerciële benamingen” (geschäftliche Bezeichnungen), luidt:

„1. Handelsnamen en titels van werken worden beschermd als commerciële benaming.

2. Handelsnamen zijn tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt als naam, bedrijfsnaam, of bijzondere benaming van een handelsactiviteit of van een onderneming.

Met de bijzondere benaming van een handelsactiviteit worden gelijkgesteld handelstekens en andere tekens die het mogelijk maken een handelsactiviteit te onderscheiden van andere handelsactiviteiten, die bij het relevante publiek worden beschouwd als kenteken van de handelsactiviteit.”

29 Blijkens het dossier zijn de oudere rechten die worden aangevoerd ter ondersteuning van de vordering tot gedeeltelijke nietigverklaring van het litigieuze merk, voor zover deze vordering steunt op artikel 53, lid 1, onder c), juncto artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009, handelsnamen (Unternehmenskennzeichen) in de zin van § 5 van de Markengesetz, in casu de handelsnamen basic en basic AG, die interveniënte stelt te gebruiken voor de diensten „detailverkoop van levensmiddelen, drogerijen, biologische producten en andere gangbare consumptiegoederen, restaurantdiensten (voeding)”.

30 § 15 van de Markengesetz bepaalt:

„1. Wanneer een commerciële benaming bescherming wordt verleend, verkrijgt de houder ervan een exclusief recht.

2. Het is derden verboden zonder toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van de commerciële benaming of een overeenstemmend teken op een wijze die verwarring met de beschermde benaming kan doen ontstaan.

[…]”

31 Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of het onderhavige beroep gegrond is.

Eerste middel: de kamer van beroep heeft de bewijsstukken die interveniënte met betrekking tot het gebruik van de tekens basic en basic AG in Duitsland in het economisch verkeer heeft overgelegd, onjuist beoordeeld

32 In de eerste plaats stelt verzoekster dat uit de door interveniënte overgelegde bewijsstukken niet rechtens genoegzaam blijkt dat de tekens basic en basic AG in Duitsland in het economisch verkeer zijn gebruikt met een meer dan plaatselijke betekenis, zowel uit economisch als uit geografisch oogpunt.

33 Allereerst benadrukt verzoekster, onder verwijzing naar met name het arrest van 23 oktober 2013, Dimian/BHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:553), dat interveniënte moet bewijzen dat de aangevoerde oudere tekens in het economisch verkeer „ononderbroken en voortdurend” zijn gebruikt tot de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk, in casu 26 september 2011. De bewijsstukken die interveniënte in casu heeft overgelegd om een dergelijk gebruik aan te tonen, betreffen echter in wezen enkel de periode 2003-2006.

34 Vervolgens voert verzoekster aan dat de meeste bewijsstukken noch de plaats van verkoop noch de aard van de waren vermelden en evenmin enige andere noodzakelijke informatie over het gebruik in het economisch verkeer bevatten. Deze bewijsstukken tonen op zich niet aan dat de oudere tekens voor de omstreden diensten zijn gebruikt.

35 Verzoekster voegt daaraan toe dat de kamer van beroep zich voornamelijk heeft gebaseerd op een verklaring onder ede van interveniënte zelf, die dus slechts van beperkt belang kan zijn.

36 De documenten met een afbeelding van interveniëntes beeldmerken kunnen het gebruik van de handelsnamen basic en basic AG niet aantonen, want zij verwijzen niet naar deze handelsnamen, maar naar „andere merken waarvoor afzonderlijke inschrijvingen gelden”.

37 Ten slotte betoogt verzoekster dat het in punt 28 van de bestreden beslissing vermelde feit dat in Duitsland 24 supermarkten onder de handelsnaam basic worden geëxploiteerd, niet duidt op een aanzienlijke aanwezigheid in dat land, gelet op de oppervlakte van dat land.

38 In de tweede plaats stelt verzoekster dat interveniënte geen enkel bewijsstuk heeft overgelegd op basis waarvan kan worden aangetoond dat de „merken” basic of basic AG van het relevante publiek in Duitsland voldoende erkenning (Verkehrsgeltung) in de zin van de Markengesetz hebben gekregen.

39 Het EUIPO stelt ten eerste dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat interveniënte had aangetoond dat de oudere handelsnaam basic, die een vennootschap aanduidt die diensten met betrekking tot de detailverkoop van levensmiddelen en drogerijen alsmede fastfooddiensten in Duitsland verricht, in het economisch verkeer werd gebruikt met een meer dan plaatselijke betekenis, zowel uit geografisch als uit economisch oogpunt.

40 Het EUIPO gaat niet akkoord met verzoeksters stelling dat de exploitatie van 24 supermarken, gelet op de oppervlakte van het land, niet kan worden beschouwd als een aanzienlijke aanwezigheid in Duitsland.

41 Het EUIPO voert voorts aan dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat interveniënte het bewijs had geleverd van een ononderbroken gebruik, van 1999 tot 2011, en van een aanzienlijke commerciële aanwezigheid in Duitsland van de oudere handelsnaam basic ter aanduiding van supermarkten die diensten met betrekking tot de detailverkoop van voedingsmiddelen en drogerijen alsmede fastfooddiensten verrichten.

42 Ter terechtzitting heeft het EUIPO op een schriftelijke vraag die het Gerecht partijen had gesteld als tweede maatregel tot organisatie van de procesgang, geantwoord dat het volgens de wet niet nodig was het bewijs te leveren van een voortdurend gebruik van het oudere teken tussen de twee relevante data, zijnde de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring. Volgens het EUIPO bestaat er, wanneer het bestaan van het oudere recht zowel op de eerste als op de tweede datum is aangetoond, een „soort omkeerbaar vermoeden” dat dit recht tussen de twee data is blijven bestaan.

43 Het EUIPO stemt niet in met verzoeksters argumenten. Allereerst merkt het EUIPO op dat de kamer van beroep haar vaststellingen niet voornamelijk heeft gebaseerd op de door interveniënte overgelegde verklaring onder ede. De kamer van beroep heeft met name geverifieerd of de informatie in deze verklaring werd gestaafd door extra objectieve bewijsstukken. Vervolgens stelt het EUIPO dat de documenten op basis waarvan het gebruik van de oudere handelsnaam basic is beoordeeld, alle het gebruik van het teken basic als commerciële benaming aantonen. Ten slotte betoogt het EUIPO dat verzoeksters stelling dat de meeste bewijsstukken noch de plaats van verkoop noch de aard van de waren vermelden en evenmin enige andere noodzakelijke informatie over het gebruik in het economisch verkeer bevatten, niet door de feiten wordt gestaafd alsmede te algemeen en vaag is.

44 Het EUIPO merkt ten tweede op dat het in casu aangevoerde oudere recht geen niet-ingeschreven merk in de zin van § 4, lid 2, van de Markengesetz is, maar een handelsnaam in de zin van § 5, lid 2, van deze wet.

45 Interveniënte voert, zakelijk weergegeven, dezelfde argumenten aan als het EUIPO. Evenwel heeft zij ter terechtzitting verklaard, anders dan het EUIPO betoogt, dat het in casu niet nodig was aan te tonen dat de aangevoerde handelsnamen nog werden gebruikt op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring. Volgens haar moet naar het toepasselijke Duitse recht immers worden vermoed dat deze oudere rechten nog op die datum bestonden.

46 Met haar eerste middel beoogt verzoekster het oordeel van de kamer van beroep of is voldaan aan de eerste twee in punt 25 supra uiteengezette voorwaarden, die – zoals overigens tussen de hoofdpartijen niet in geding is – in het licht van het Unierecht moeten worden uitgelegd, opnieuw ter discussie te stellen. Van meet af aan zij dienaangaande benadrukt dat, anders dan interveniënte ter terechtzitting heeft verklaard, uit de tekst van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, waarnaar wordt verwezen in artikel 53, lid 1, onder c), van diezelfde verordening, duidelijk blijkt dat de eerste bepaling slechts rechtsgeldig kan worden aangevoerd in het kader van een nietigheidsprocedure op grond van de tweede bepaling mits is aangetoond dat het niet-ingeschreven oudere teken wordt gebruikt.

47 Aangaande de eerste voorwaarde voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak een teken in het economisch verkeer wordt gebruikt wanneer dit teken wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in een privécontext [zie arrest van 3 maart 2016, Ugly/BHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, niet gepubliceerd, EU:T:2016:122, punt 28 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

48 Aangaande de periode die relevant is voor de beoordeling of aan deze voorwaarde is voldaan, blijkt uit de rechtspraak dat degene die nietigverklaring vordert moet bewijzen dat het aangevoerde teken in het economisch verkeer werd gebruikt vóór indiening van de betrokken Uniemerkaanvraag (zie in die zin arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punten 164-168). Bovendien moet dit teken volgens de rechtspraak nog worden gebruikt op het tijdstip waarop de vordering tot nietigverklaring is ingediend (arrest van 23 oktober 2013, Baby Bambolina, T-581/11, niet gepubliceerd, EU:T:2013:553, punt 27). Met andere woorden, er moet zijn aangetoond dat het aangevoerde teken niet alleen op de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag maar ook op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring werd gebruikt, waarbij – zo dat bewijs is geleverd – rechtmatig kan worden aangenomen dat dit teken „nog werd gebruikt” op die laatste datum in de zin van de hierboven aangehaalde rechtspraak.

49 Bijgevolg moest in casu interveniënte, zoals blijkt uit de bestreden beslissing (zie punt 24 gelezen in samenhang met punt 32), bewijzen dat de oudere tekens basic en basic AG in het economisch verkeer werden gebruikt op 29 januari 2007, zijnde de datum van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, en ook op 26 september 2011, zijnde de datum waarop de vordering tot nietigverklaring van dat merk is ingediend.

50 Bovendien zij opgemerkt dat, zoals blijkt uit de bestreden beslissing (zie met name punt 26, dat verwijst naar punt 5) en zoals het EUIPO zowel in zijn schriftelijk antwoord op de vraag die het Gerecht had gesteld in het kader van de eerste maatregel tot organisatie van de procesgang als ter terechtzitting uitdrukkelijk heeft bevestigd, de kamer van beroep haar oordeel of met name aan de eerste twee in punt 25 hierboven vermelde voorwaarden was voldaan, uitsluitend heeft gebaseerd op de bewijsstukken die interveniënte had gevoegd bij haar vordering tot nietigverklaring van 26 september 2011, zoals die zijn opgesomd in punt 7 supra.

51 Vastgesteld dient te worden dat verschillende van die bewijsstukken rechtens genoegzaam aantonen dat interveniënte de tekens basic en basic AG vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk in Duitsland heeft gebruikt teneinde zichzelf aan te duiden als onderneming die diensten verricht met betrekking tot de detailhandelverkoop van levensmiddelen, drogerijen en andere gangbare consumptiegoederen alsmede restaurantdiensten, en dus in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd.

52 Weliswaar is interveniëntes bedrijfsnaam basic AG Lebensmittelhandel, maar uit deze bewijsstukken blijkt dat voor 29 januari 2007 in het economisch verkeer doorgaans naar interveniënte werd verwezen met de tekens basic of basic AG, waarbij AG overigens gewoon de afkorting is van de rechtsvorm van de Duitse aandelenvennootschap „Aktiengesellschaft".

53 Zo wordt in interveniëntes jaarverslag van 2006 (zie punt 7, derde streepje, supra), dat zowel voor haar aandeelhouders als voor het grote publiek was bestemd, op een bladzijde betreffende de „geschiedenis van de basic-biosupermarkten" met name erop gewezen dat interveniënte in 1997 is opgericht, zij in 1998 in München haar eerste „basic"-biosupermarkt heeft geopend en in 1999 haar eerste „basic"-bistro, waarin zij restaurantdiensten aanbood. Uit dat jaarverslag blijkt ook dat in 2000 in München een tweede supermarkt, met een „basic"-bistro en een „drugstore-bio", is geopend en dat interveniënte later haar keten van „basic"-biosupermarkten is blijven uitbreiden, zodat eind 2006 het Duitse grondgebied 21 van die supermarkten telde. Bovendien wordt daarin benadrukt dat basic meer en meer aandacht van de media krijgt, met ongeveer 250 artikelen in de geschreven pers in 2006. Dat jaarverslag bevat talloze andere verwijzingen naar interveniënte, die „basic" wordt genoemd, en naar de „basic"-biosupermarkten, die elk worden omschreven met de term „basic" gevolgd door de naam van de Duitse stad waar die supermarkt is gelegen (bijvoorbeeld „basic Berlin-Steglitz" en „basic Bonn, im Gangolf").

54 Soortgelijke vaststellingen als die welke in punt 53 supra zijn uiteengezet, kunnen worden opgemaakt uit interveniëntes jaarverslagen van 2004 en 2005 (zie punt 7, vierde en vijfde streepje, supra).

55 Aangaande de twee brieven van Biogarten van 21 april 2006 respectievelijk 13 december 2005 (zie punt 7, zesde en zevende streepje, supra) zij opgemerkt dat zij gericht zijn aan „basic AG" en aantonen dat interveniënte een bepaald omzetcijfer heeft gerealiseerd met de verkoop, onder dat teken, van door Biogarten aangeleverde biolevensmiddelen. Ook de afleverbon en de factuur van Nordlicht Naturkost van 15 april 1999 respectievelijk 13 november 2001 betreffende de levering van rietsuiker, fruit en granen (zie punt 7, achtste en negende streepje, supra) zijn gericht aan „basic AG", met thans de precisering „biosupermarkt".

56 De verkoopstatistieken van 1 december 2006 die zijn bekendgemaakt door de leverancier van biolevensmiddelen Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (zie punt 7, tiende streepje, supra), hebben als titel „408 *statistieken basic-filialen" en bevatten gegevens over de geleverde hoeveelheden en de verkoopprijzen van bepaalde levensmiddelen in verschillende van interveniëntes vestigingen, die worden aangeduid met de term „basic" gevolgd door een getal van één tot zestien.

57 Bovendien blijkt uit interveniëntes verkoopsbrochures voor 2003 tot 2006 (zie punt 7, dertiende streepje, supra) dat interveniënte zich in haar commerciële mededelingen aan de consumenten nagenoeg altijd voorstelt door het teken basic te gebruiken.

58 Voorts worden de twee bedrijfsleiders van interveniënte op het attest „ondernemer van het jaar 2006", dat hun is uitgereikt op 21 september 2006 (zie punt 7, vijftiende streepje, supra), voorgesteld als bedrijfsleiders van basic AG. Daaraan moet worden toegevoegd dat in vele persartikels van 2003 tot 2006 (zie punt 7, zestiende streepje, supra) doorgaans naar interveniënte wordt verwezen met de termen „basic" of „basic AG".

59 Ten slotte dient te worden vastgesteld dat deze verschillende bewijsstukken rechtens genoegzaam steun bieden voor de aanwijzingen in de verklaring onder ede die een lid van interveniëntes marketingafdeling op 19 september 2011 heeft opgesteld (zie punt 7, elfde streepje, supra) en waaruit blijkt dat de tekens basic en basic AG in Duitsland in het economisch verkeer werden gebruikt op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.

60 Daarentegen toont geen enkel van de in punt 7 supra opgesomde bewijsstukken rechtens genoegzaam aan dat interveniënte deze tekens nog gebruikte op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk, zijnde 26 september 2011, teneinde zichzelf aan te duiden als onderneming die diensten levert met betrekking tot de detailverkoop van levensmiddelen, drogerijen en andere gangbare consumptiegoederen alsmede restaurantdiensten.

61 Zo dient te worden vastgesteld dat geen enkel van de in de punten 53 tot en met 58 supra onderzochte bewijsstukken de periode na 2006 en a fortiori de periode na 2011 betreffen. Het in punt 7, veertiende streepje, supra bedoelde promotie- en reclamemateriaal is niet gedateerd.

62 Uit de verklaring onder ede van 19 september 2011 blijkt dat hiermee in eerste instantie werd beoogd aan te tonen dat het teken basic vóór 2007 in het economisch verkeer werd gebruikt.

63 Weliswaar bevat deze verklaring onder ede ook enkele aanwijzingen die kunnen teruggaan op de jaren na 2006. Meer bepaald bevat zij een tabel met, voor elk jaar tussen 1998 en 2010, het aantal supermarkten die interveniënte in Duitsland en in Oostenrijk exploiteerde onder het teken basic, en een tabel met, voor elk jaar tussen 2001 en 2010, het bedrag aan reclamekosten die zij voor datzelfde teken heeft gemaakt. Bovendien bevat deze verklaring onder ede als bijlage door interveniënte intern opgestelde tabellen met het omzetcijfer dat zij met „basic” zou hebben gemaakt tot en met juli 2009, tot en met december 2010 en tot en met juni 2011 (zie punt 7, twaalfde streepje, supra).

64 Deze verklaring onder ede gaat evenwel uit van een persoon die met interveniënte professionele banden heeft. Ze kan dus niet worden geacht even betrouwbaar en geloofwaardig te zijn als een verklaring van een derde persoon of een persoon die niet van de betrokken vennootschap afhangt. Een verklaring onder ede is op zich niet voldoende en vormt slechts een aanwijzing die moet worden gestaafd door andere bewijsstukken [zie in die zin arrest van 16 mei 2013, Reber/BHIM – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, niet gepubliceerd, EU:T:2013:250, punt 36]. In casu ontbreken voor de jaren na 2006 en inzonderheid voor 2011 dergelijke bewijsstukken evenwel geheel. Dienaangaande zij opgemerkt dat de bewering van het EUIPO, die daarbij verwijst naar punt 33 van de bestreden beslissing, dat de aanwijzingen in de verklaring onder ede betreffende de evolutie van het omzetcijfer en de reclamekosten worden gestaafd door interveniëntes jaarverslagen, die door externe boekhouders zijn goedgekeurd, misleidend is. De enige jaarverslagen die interveniënte had overgelegd als bijlage bij haar vordering tot nietigverklaring van 26 september 2011, betroffen immers de jaren 2004, 2005 en 2006, dus een periode ruimschoots voor laatstbedoelde datum.

65 De printscreens van 25 juli 2011 van interveniënte internetsite (zie punt 7, eerste en tweede streepje, supra) zijn evenmin voldoende of concludent tot bewijs van het gebruik van de tekens basic en basic AG op de datum van indiening van de vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk. Zo kan uit de eerste printscreen, met een schematische voorstelling van interveniënte, hooguit worden afgeleid dat zij zichzelf aanduidde als „basic AG” op 1 juli 2011. De twee volgende printscreens, met kaarten waarop de ligging van interveniëntes supermarkten in Duitsland en Oostenrijk is aangeduid, tonen geenszins aan dat deze supermarkten werden geëxploiteerd onder de tekens basic en basic AG. Bovendien dateren deze kaarten van 2010. Ook de zeer povere informatie die de derde printscreen verschaft over de verkoop van waren met het teken basic in interveniëntes supermarkten, dateert van 2010.

66 Ten slotte kan interveniëntes verklaring ter terechtzitting dat de in punt 29 van de bestreden beslissing vermelde persartikels met verwijzingen naar het teken basic met name dateren van de periode 2006 tot 2011, niet slagen. Dat feit komt immers nergens voor in de bestreden beslissing, maar wordt daarentegen weerlegd in punt 5 ervan, dat duidelijk vermeldt dat deze persartikels dateren van 2003 tot 2006. De kamer van beroep heeft haar oordeel of is voldaan aan de eerste twee in punt 25 supra uiteengezette voorwaarden, evenwel uitsluitend gebaseerd op de in dat punt 5 en in punt 7 supra vermelde bewijsstukken (zie punt 50 supra).

67 Uit alle voorgaande overwegingen dient te worden besloten dat de kamer van beroep niet enkel op basis van de bewijsstukken waarop zij de bestreden beslissing heeft gesteund, kon oordelen dat was voldaan aan de voorwaarde betreffende het gebruik van de aangevoerde tekens in het economisch verkeer. Aangezien de vier voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 cumulatief zijn, dient het eerste middel te worden toegewezen.

68 Bijgevolg moet de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat de andere twee middelen behoeven te worden onderzocht.

Kosten

69 Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, moet het overeenkomstig de vordering van verzoekster in haar kosten worden verwezen. Aangezien verzoekster niet heeft verzocht om interveniënte in de kosten te verwijzen, kan worden volstaan met de beslissing dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT (Achtste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 augustus 2015 (zaak R 2384/2013-1) wordt vernietigd.

2) Het EUIPO zal zijn eigen kosten alsmede die van Repsol YPF, SA dragen.

3) Basic AG Lebensmittelhandel zal haar eigen kosten dragen.

Collins Barents Passer

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 september 2017.

ondertekeningen