Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (ósma izba)

z dnia 21 września 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy BASIC – Wcześniejsze krajowe nazwy handlowe basic i basic AG – Względna podstawa odmowy rejestracji – Używanie w obrocie handlowym oznaczenia o zasięgu większym niż lokalny – Artykuł 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009

W sprawie T-609/15

Repsol YPF, SA, z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana początkowo przez adwokatów J.B. Devaureixa i L. Montoyę Terán, a następnie przez J. Erdozaina Lópeza,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Hanfa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

Basic AG Lebensmittelhandel, z siedzibą w Monachium (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów D. Altenburg i H. Bickel,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 11 sierpnia 2015 r. (sprawa R 2384/2013-1) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Basic Lebensmittelhandel a Repsol, SA,

SĄD (ósma izba),

w składzie: A.M. Collins (sprawozdawca), prezes, R. Barents i J. Passer, sędziowie,

sekretarz: X. Lopez Bancalari, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 29 października 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 29 stycznia 2016 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 4 lutego 2016 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 18 maja 2017 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 29 stycznia 2007 r. skarżąca, Repsol YPF, SA, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1)].

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujące oznaczenie graficzne z zastrzeżeniem kolorów niebieskiego, czerwonego, pomarańczowego i białego:



3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą między innymi do klas 35 i 39 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają w szczególności dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

– klasa 35: „handel detaliczny w zakresie tytoniu, prasy, baterii, przedmiotów do zabawy”;

– klasa 39: „usługi dystrybucji preparatów żywnościowych do podstawowego spożycia, wyrobów ciastkarskich i wyrobów cukierniczych, lodów, żywności wstępnie przygotowanej, tytoniu, papieru gazetowego, baterii, zabawek”.

4 Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 34/2007 z dnia 16 lipca 2007 r.

5 Zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany w dniu 4 maja 2009 r. pod numerem 5648159.

6 W dniu 26 września 2011 r. interwenient, Basic AG Lebensmittelhandel, złożył wniosek o częściowe unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego dla usług wskazanych w pkt 3 powyżej (zwanych dalej „zakwestionowanymi usługami”) w szczególności na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Na poparcie wniosku w zakresie, w jakim opierał się na tych przepisach, interwenient powołał się na „szyldy” – w rozumieniu § 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (ustawy o ochronie znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, s. 3082; BGBl. 1995 I, s. 156) – basic i basic AG, których używa w obrocie handlowym w Niemczech i Austrii w odniesieniu do świadczenia usług „sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, wyrobów drogeryjnych, produktów bio i innych artykułów codziennego użytku, usług restauracyjnych (żywność)”.

7 W załączniku do wniosku o unieważnienie prawa do znaku z dnia 26 września 2011 r. interwenient dołączył następujące dowody:

– wydrukowane w dniu 25 lipca 2011 r. trzy zrzuty ekranu z jego witryny internetowej, z których pierwszy zawiera informacje o spółce datowane na dzień 1 lipca 2011 r., a dwa pozostałe – mapy z 2010 r. wskazujące lokalizacje jego supermarketów w Niemczech i Austrii;

– wydrukowany w dniu 25 lipca 2011 r. zrzut ekranu z jego witryny internetowej zawierający informacje z 2010 r. o niektórych towarach „basic”;

– sprawozdanie roczne za rok 2006;

– sprawozdanie roczne za rok 2004;

– sprawozdanie roczne za 2005 r.;

– pismo skierowane przez Biogarten Handels GmbH do „basic AG”, z dnia 21 kwietnia 2006 r., wyszczególniające premie przyznane przez pierwszą spółkę drugiej za obroty osiągnięte przez nią w pierwszym kwartale 2006 r. w wyniku sprzedaży towarów Biogarten;

– pismo skierowane przez Biogarten do „basic AG”, z dnia 13 grudnia 2005 r., wyszczególniające premie przyznane przez pierwszą spółkę drugiej za obroty osiągnięte przez nią od kwietnia do września 2005 r. w wyniku sprzedaży towarów Biogarten;

– dowód dostawy z dnia 15 kwietnia 1999 r. wystawiony przez spółkę Nordlicht Naturkost Handels GmbH do uwagi „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– fakturę z dnia 13 listopada 2001 r. wystawioną przez Nordlicht Naturkost do uwagi „basic AG” „Bio-Supermarkt”;

– statystyki sprzedaży datowane na dzień 1 grudnia 2006 r., opublikowane przez Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, dostawcę artykułów spożywczych bio, i dotyczące w szczególności „basic”;

– sporządzone przez członka wydziału marketingu interwenienta oświadczenie złożone pod przysięgą z dnia 19 września 2011 r.;

– tabele wyszczególniające obroty osiągnięte według interwenienta przez „basic” do lipca 2009 r., do grudnia 2010 r. i do czerwca 2011 r.;

– broszury handlowe supermarketów „basic” z czerwca, lipca i grudnia 2003 r., stycznia, lutego, marca, kwietnia, września i listopada 2004 r., czerwca, października i listopada 2005 r. oraz stycznia, lutego, kwietnia, maja i grudnia 2006 r.;

– niedatowane materiały promocyjne i reklamowe;

– dyplom „przedsiębiorcy roku 2006” z dnia 21 września 2006 r., wręczony dwóm zarządzającym „basic AG”;

– wycinki prasowe z lat 2003–2006;

– orzeczenie Landgericht München I (sądu okręgowego Monachium I, Niemcy) z dnia 9 września 2006 r.

8 We wniosku o unieważnienie prawa do znaku interwenient przytoczył także mające znaczenie przepisy §§ 5 i 15 Markengesetz oraz orzeczenia sądów niemieckich interpretujące te przepisy.

9 Decyzją z dnia 8 października 2013 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia i częściowo unieważnił prawo do zakwestionowanego znaku towarowego, mianowicie w zakresie, w jakim był on zarejestrowany dla zakwestionowanych usług.

10 W dniu 2 grudnia 2013 r. skarżąca – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 – wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień do EUIPO. W dniu 7 lutego 2014 r. przedłożyła pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania.

11 Decyzją z dnia 11 sierpnia 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła odwołanie.

12 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zbadała przewidziane w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 przesłanki, które muszą być spełnione, by niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w obrocie handlowym umożliwiało jego właścicielowi uzyskanie unieważnienia później zarejestrowanego znaku towarowego.

13 W tym względzie w pierwszej kolejności Izba Odwoławcza potwierdziła stwierdzenie Wydziału Unieważnień, zgodnie z którym przedstawione przez interwenienta i wyszczególnione w pkt 7 powyżej dowody wykazują, że istotna część właściwego kręgu odbiorców niemieckich, który składa się zarówno z przeciętnych konsumentów, jak i z profesjonalistów z sektora sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, postrzega „basic" jako „identyfikator gospodarczy" (pkt 26 zaskarżonej decyzji).

14 I tak, po pierwsze, co się tyczy geograficznego wymiaru zasięgu oznaczenia, Izba Odwoławcza zauważyła, że interwenient dowiódł szerokiego używania szyldu (lub firmy) basic w Niemczech (pkt 27, i 30 zaskarżonej decyzji).

15 Po drugie, co się tyczy gospodarczego wymiaru zasięgu oznaczenia, Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione dowody wykazują, że firma basic była przedmiotem „nieprzerwanego używania" w latach 1999–2011 i w konsekwencji w datach mających znaczenie w niniejszym przypadku, czyli 29 stycznia 2007 r. i 26 września 2011 r. (pkt 24 i 32 zaskarżonej decyzji). Uznała ona, że działalność prowadzona przez interwenienta pod tą firmą miała znaczenie gospodarcze zarówno z punktu widzenia ostatecznego konsumenta, jak i z punktu widzenia profesjonalistów z sektora sprzedaży detalicznej (pkt 34 zaskarżonej decyzji). W szczególności zauważyła, że interwenient przedstawił dowód nie tylko używania graficznej wersji określenia „basic" lub tego terminu w połączeniu z określeniem „aktiengesellschaft" lub ze sloganem „Bio für alle", lecz także częstego używania określenia „basic" w sposób samodzielny. Izba Odwoławcza doszła do wniosku, iż zostało wykazane, że interwenient używał określenia „basic" jako takiego jako „identyfikatora gospodarczego" i że określenie to jest postrzegane w ten sposób przez właściwy krąg odbiorców. Krąg ten „będzie postrzegać również oznaczenie [basic] w jego wersji graficznej lub w jego wersji obejmującej określenie opisowe »aktiengesellschaft« (które wskazuje formę prawną spółki) lub slogan »Bio für alle« (bio dla wszystkich) jako nazwę spółki, gdy oznaczenie to będzie użyte na przykład na okładkach broszur promocyjnych" (pkt 38 zaskarżonej decyzji).

16 W drugiej kolejności Izba Odwoławcza uznała, że oznaczenie basic, które stanowi szyld w rozumieniu § 5 ust. 2 Markengesetz, przyznaje interwenientowi zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 Markengesetz wyłączne prawo umożliwiające mu zakazanie używania późniejszego oznaczenia w razie wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku odpowiednich oznaczeń (pkt 49 zaskarżonej decyzji). Stwierdziła ona, że w niniejszym przypadku istnieje takie prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców w Niemczech, i to nawet w wypadku gdyby – choć tak nie jest – wspomniany szyld należało uznać za słaby (pkt 50 zaskarżonej decyzji).

17 Dochodząc do tego wniosku, po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że zakwestionowane usługi należące do klasy 35 są analogiczne do „dziedziny działalności" interwenienta. Jej zdaniem istnieje także ścisły związek między zakwestionowanymi usługami należącymi do klasy 39 i prowadzoną przez interwenienta działalnością obejmującą sprzedaż detaliczną artykułów żywnościowych i wyrobów drogeryjnych. Usługi sprzedaży detalicznej i usługi dystrybucji są komplementarne (pkt 41–44 zaskarżonej decyzji).

18 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że istnieje wysoki stopień podobieństwa pomiędzy firmą basic a zakwestionowanym znakiem towarowym, jako że zawierają one to samo określenie „basic". W jej ocenie stwierdzenie to nie może zostać podważone ani przez ozdobne elementy graficzne zakwestionowanego znaku towarowego, ani przez argument skarżącej, zgodnie z którym wspomniane określenie jest pozbawione charakteru opisowego. Co się tyczy tej ostatniej kwestii, Izba powtórzyła, iż interwenient wyraźnie udowodnił, że szyld basic jest używany w celu odróżnienia jego działalności w odniesieniu do odbiorców niemieckich i że nadaje się, by pełnić tę funkcję. Izba Odwoławcza dodała, że określenie „basic" jest terminem angielskim, który nie ma charakteru opisowego względem wspomnianej działalności dla konsumentów niemieckich (pkt 45–48 zaskarżonej decyzji).

19 Mając na względzie wszystkie powyższe rozważania, Izba Odwoławcza wywiodła, że Wydział Unieważnień na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia słusznie unieważnił prawo do zakwestionowanego znaku towarowego dla zakwestionowanych usług i że tym samym nie ma potrzeby badania sformułowanych we wniosku o unieważnienie prawa do znaku zarzutów opartych na art. 53 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia (pkt 51 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

20 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

21 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

22 W ramach pierwszego środka organizacji postępowania, podjętego zgodnie z art. 89 regulaminu postępowania przed Sądem, Sąd wezwał EUIPO do odpowiedzi na piśmie na pytanie przed rozprawą. W ramach drugiego środka organizacji postępowania strony zostały wezwane do odpowiedzi na inne pytanie ustnie podczas rozprawy. Do powyższych wezwań zastosowano się.

Co do prawa

Uwagi wstępne

23 Na poparcie skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty. W ramach zarzutu pierwszego podnosi, że Izba Odwoławcza nie oceniła w sposób poprawny dowodów przedstawionych przez interwenienta w odniesieniu do używania oznaczeń basic i basic AG w obrocie handlowym w Niemczech. W ramach

zarzutu drugiego skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie § 15 ust. 1 i 2 Markengesetz. W ramach zarzutu trzeciego powołuje się na naruszenie art. 36 TFUE.

24 Zgodnie z art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do EUIPO, jeżeli istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia i spełnione zostały warunki określone w tym ostatnim ustępie.

25 Zgodnie z tymi przepisami właściciel oznaczenia używanego w obrocie handlowym, innego niż niezarejestrowany znak towarowy, może złożyć wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery następujące przesłanki: oznaczenie to musi być używane w obrocie handlowym; musi mieć zasięg większy niż lokalny; prawo do tego oznaczenia powinno zostać nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane, przed dniem dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego; wreszcie prawo do tego znaku musi umożliwiać właścicielowi zakazywanie używania późniejszego znaku towarowego. Zatem, jeżeli oznaczenie nie spełnia jednej z tych przesłanek, wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na istnieniu oznaczenia innego niż znak towarowy używany w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [zob. podobnie wyrok z dnia 24 marca 2009 r., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, pkt 32, 47].

26 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny oznaczenia, na które się powołano, wynikają z brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii Europejskiej. A zatem rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, zgodne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego w tym rozporządzeniu (wyrok z dnia 24 marca 2009 r., GENERAL OPTICA, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, pkt 33).

27 Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim [zgodnie z prawem państwa członkowskiego regulującym] taki znak" wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione następnie w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów przewidzianych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, znajduje swoje uzasadnienie w przewidzianej przez rozporządzenie nr 207/2009 możliwości powołania się na oznaczenia spoza systemu unijnego znaku towarowego przeciwko unijnemu znakowi towarowemu. Z tego względu wyłącznie prawo, któremu podlega przywołane oznaczenie, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od unijnego znaku towarowego i czy może stanowić podstawę dla zakazu używania późniejszego znaku towarowego (wyrok z dnia 24 marca 2009 r., GENERAL OPTICA, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, pkt 34). Na tej podstawie wnoszący o unieważnienie prawa do znaku powinien wykazać, że dane oznaczenie jest objęte zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego oraz że uprawnia ono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego [zob. podobnie wyroki: z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 190; z dnia 10 lutego 2015 r., Infocit/OHIM – DIN (DINKOOL), T-85/14, niepublikowany, EU:T:2015:82, pkt 63 i przytoczone tam orzecznictwo].

28 Paragraf 5 Markengesetz, zatytułowany „Oznaczenia handlowe" (geschäftliche Bezeichnungen), stanowi:

„1. Szyldy i tytuły utworów są chronione jako oznaczenia handlowe.

2. Szyldy to oznaczenia używane w obrocie handlowym jako nazwa, firma bądź szczególne oznaczenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorstwa.

Jako równoważne szczególnemu oznaczeniu działalności gospodarczej traktuje się te symbole handlowe i inne przeznaczone do odróżniania działalności gospodarczej od innych działalności gospodarczych oznaczenia, które właściwy krąg odbiorców uznaje za oznaczenia działalności gospodarczej".

29 Z akt sprawy wynika, że wcześniejsze prawa przywołane na poparcie wniosku o częściowe unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w zakresie, w jakim wniosek ten opiera się na przepisie art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, to szyldy (Unternehmenskennzeichen) w rozumieniu § 5 Markengesetz, w niniejszym przypadku szyldy basic i basic AG, co do których interwenient twierdzi, że używa ich dla usług „sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych, wyrobów drogeryjnych, artykułów bio i innych artykułów codziennego użytku, usług restauracyjnych (żywność)".

30 Paragraf 15 Markengesetz przewiduje:

„1. Wskutek uzyskania ochrony oznaczenia handlowego jego właściciel nabywa prawo wyłączne.

2. Osobom trzecim zakazuje się używania bez zezwolenia w obrocie handlowym oznaczenia handlowego lub podobnego oznaczenia w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd co do chronionego oznaczenia.

[…]".

31 To właśnie w świetle tych rozważań należy zbadać zasadność rozpatrywanej skargi.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego tego, że Izba Odwoławcza nie oceniła w sposób poprawny dowodów przedstawionych przez interwenienta w odniesieniu do używania oznaczeń basic i basic AG w obrocie handlowym w Niemczech

32 W pierwszej kolejności skarżąca twierdzi, że z przedstawionych przez interwenienta dowodów nie wynika w sposób wymagany prawem, iż oznaczenia basic i basic AG były w Niemczech przedmiotem używania w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny zarówno pod względem gospodarczym, jak i pod względem geograficznym.

33 Przede wszystkim skarżąca, odnosząc się w szczególności do wyroku z dnia 23 października 2013 r., Dimian/OHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, niepublikowany, EU:T:2013:553), podkreśla, że do interwenienta należało wykazanie, że powołane wcześniejsze znaki towarowe były używane w obrocie handlowym w sposób „ciągły i nieprzerwany" aż do dnia złożenia wniosku o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, w niniejszym przypadku dnia 26 września 2011 r. W niniejszej zaś sprawie dowody przedstawione przez interwenienta w celu wykazania takiego używania zdaniem skarżącej odnoszą się w istocie wyłącznie do okresu 2003–2006.

34 Następnie skarżąca twierdzi, że większość tych dowodów nie wymienia ani miejsca sprzedaży towarów, ani ich charakteru, ani też żadnej z innych wymaganych informacji dotyczących używania w obrocie handlowym. Jej zdaniem wspomniane dowody nie wykazują same w sobie, że wcześniejsze oznaczenia były używane w stosunku do zakwestionowanych usług.

35 Skarżąca dodaje, że Izba Odwoławcza zasadniczo oparła się na oświadczeniu złożonym pod przysięgą przez samego interwenienta, które może zatem mieć tylko ograniczone znaczenie.

36 Co się tyczy dokumentów zawierających przedstawienie graficznych znaków towarowych interwenienta, nie mogą one dowodzić używania szyldów basic i basic AG, gdyż odnoszą się one nie do tych szyldów, lecz do „innych znaków towarowych objętych odrębnymi rejestracjami".

37 Wreszcie skarżąca twierdzi, że podniesiona w pkt 28 zaskarżonej decyzji okoliczność, iż 24 supermarkety są prowadzone pod szyldem basic w Niemczech, nie dowodzi istotnej obecności w tym państwie przy uwzględnieniu jego powierzchni.

38 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że interwenient nie przedstawił żadnego dowodu umożliwiającego wykazanie, że „znaki towarowe" basic lub basic AG uzyskały wystarczającą rozpoznawalność (Verkehrsgeltung) w rozumieniu Markengesetz wśród właściwego kręgu odbiorców w Niemczech.

39 Ze swojej strony, po pierwsze, EUIPO utrzymuje, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż interwenient wykazał, że wcześniejszy szyld basic, oznaczający spółkę świadczącą usługi sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych i wyrobów drogeryjnych oraz usługi restauracji szybkiej obsługi w Niemczech, był przedmiotem użytku w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny zarówno pod względem geograficznym, jak i pod względem gospodarczym.

40 W tym względzie EUIPO odrzuca twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym prowadzenia 24 supermarketów nie można przy uwzględnieniu powierzchni państwa uznać za istotną obecność w Niemczech.

41 Ponadto EUIPO podnosi, że Izba Odwoławcza poprawnie stwierdziła, że interwenient przedstawił dowód nieprzerwanego używania w latach 1999–2011 i znaczącej obecności handlowej w Niemczech wcześniejszego szyldu basic w odniesieniu do oznaczania supermarketów świadczących usługi sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych i wyrobów drogeryjnych oraz usługi restauracji szybkiej obsługi.

42 W toku rozprawy w odpowiedzi na pytanie pisemne, które Sąd zadał stronom w ramach drugiego środka organizacji postępowania, EUIPO stwierdziło, że zgodnie z prawem nie było konieczne udowodnienie ciągłego używania wcześniejszego oznaczenia w okresie między mającymi znaczenie datami, mianowicie datą dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego a datą złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku. Wskazało, że gdy istnienie wcześniejszego prawa zostało udowodnione zarówno w pierwszej dacie, jak i w drugiej, obowiązuje „rodzaj domniemania", które jest wzruszalne, a zgodnie z którym prawo to w sposób ciągły istniało w okresie między tymi dwiema datami.

43 EUIPO odpiera argumenty wysunięte przez skarżącą. I tak, przede wszystkim podnosi, że Izba Odwoławcza nie oparła swoich ustaleń zasadniczo na przedstawionym przez interwenienta oświadczeniu złożonym pod przysięgą. EUIPO uściśla, że Izba Odwoławcza w szczególności starannie sprawdziła, że informacje ujęte w tym oświadczeniu były potwierdzone dodatkowymi obiektywnymi dowodami. Następnie twierdzi, że dokumenty wzięte pod uwagę w celu oceny używania wcześniejszego szyldu basic wszystkie dowodzą używania oznaczenia basic jako oznaczenia handlowego. Wreszcie utrzymuje, że twierdzenie skarżącej, zgodnie z którym przedstawione dowody nie wymieniają ani miejsca sprzedaży towarów, ani ich charakteru, ani też żadnej z innych wymaganych informacji dotyczących używania w obrocie handlowym, nie opiera się na żadnej podstawie faktycznej oraz jest zbyt ogólne i niejasne.

44 Po drugie, EUIPO podnosi, że wcześniejsze prawo, na które się powołano w niniejszym przypadku, nie jest niezarejestrowanym znakiem towarowym w rozumieniu § 4 ust. 2 Markengesetz, lecz szyldem w rozumieniu § 5 ust. 2 tej ustawy.

45 Interwenient podnosi w istocie te same argumenty co EUIPO. Jednakże w toku rozprawy, wbrew stanowisku reprezentowanemu przez EUIPO, interwenient stwierdził, że nie jest konieczne w niniejszym przypadku wykazanie, że powołane szyldy były jeszcze używane w dniu złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku. Jego zdaniem bowiem na mocy mającego zastosowanie prawa niemieckiego należy założyć, że te wcześniejsze prawa jeszcze istniały w tej dacie.

46 Poprzez swój pierwszy zarzut skarżąca zmierza do podważenia dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny dwóch pierwszych przesłanek wymienionych w pkt 25 powyżej, które – co do czego zresztą główne strony się zgadzają – należy interpretować w świetle prawa Unii. W tym względzie trzeba przede wszystkim podkreślić, że wbrew temu, co twierdził interwenient na rozprawie, z brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, do którego odsyła art. 53 ust. 1 lit. c) tegoż rozporządzenia, wyraźnie wynika, że aby można było się skutecznie powołać na pierwszy z tych przepisów w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na mocy drugiego z tych przepisów, należy wykazać, że wcześniejsze niezarejestrowane oznaczenie było używane.

47 Co się tyczy pierwszej przesłanki zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem oznaczenie jest używane w obrocie handlowym, gdy jego używanie odbywa się nie w sferze prywatnej, lecz w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej [zob. wyrok z dnia 3 marca 2016 r., Ugly/OHIM – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, niepublikowany, EU:T:2016:122, pkt 28 i przytoczone tam orzecznictwo].

48 Co się tyczy okresu właściwego dla celów oceny tej przesłanki, z orzecznictwa wynika, że podmiot wnoszący o unieważnienie prawa do znaku musi udowodnić, iż używanie powołanego oznaczenia w obrocie handlowym miało miejsce przed dokonaniem zgłoszenia rozpatrywanego unijnego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 164–168). Ponadto zgodnie z orzecznictwem oznaczenie to musi być jeszcze używane w chwili złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku (wyrok z dnia 23 października 2013 r., Baby Bambolina, T-581/11, niepublikowany, EU:T:2013:553, pkt 27). Innymi słowy, należy wykazać, iż powołane oznaczenie było używane nie tylko w dniu dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, lecz także w dniu złożenia wniosku o unieważnienia prawa do znaku, przy założeniu, że w razie przedstawienia takiego dowodu można w uzasadniony sposób uznać, że wspomniane oznaczenie było „jeszcze używane" w tej ostatniej dacie w rozumieniu orzecznictwa przytoczonego powyżej.

49 Z tego względu w niniejszym przypadku – jak to wynika z zaskarżonej decyzji (zob. pkt 24 w związku z pkt 32) – do interwenienta należało wykazanie, że wcześniejsze oznaczenia basic i basic AG były używane w obrocie handlowym w dniu 29 stycznia 2007 r., dacie dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego, oraz w dniu 26 września 2011 r., dacie złożenia wniosku o unieważnienie prawa do tego znaku towarowego.

50 Co więcej, należy zauważyć, że jak wynika z zaskarżonej decyzji (zob. w szczególności pkt 26, który odsyła do pkt 5) i jak EUIPO wyraźnie potwierdziło zarówno w swojej pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane mu przez Sąd w ramach pierwszego środka organizacji postępowania, jak i na rozprawie, Izba Odwoławcza oparła swoją ocenę w szczególności dwóch pierwszych przesłanek wymienionych w pkt 25 powyżej wyłącznie na załączonych przez interwenienta do wniosku o unieważnienie prawa do znaku z dnia 26 września 2011 r. dowodach, jakie zostały wyszczególnione w pkt 7 powyżej.

51 Należy stwierdzić, że kilka z tych dowodów wykazuje w sposób wymagany prawem używanie przez interwenienta oznaczeń basic i basic AG w Niemczech przed dniem dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego, i to dla celów oznaczenia go jako przedsiębiorstwa świadczącego usługi sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, wyrobów drogeryjnych i innych artykułów codziennego użytku oraz usługi restauracyjne, a zatem w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej.

52 O ile firma interwenienta brzmi basic AG Lebensmittelhandel, o tyle ze wspomnianych dowodów wynika jednak, że w obrocie handlowym przed dniem 29 stycznia 2007 r. odnoszono się ogólnie do niego przy użyciu oznaczeń basic lub basic AG, przy czym skrótowiec AG jest zresztą po prostu skróceniem oznaczenia formy prawnej niemieckiej spółki akcyjnej Aktiengesellschaft.

53 I tak w sprawozdaniu rocznym interwenienta za rok 2006 (zob. pkt 7 tiret trzecie powyżej), przeznaczonym zarówno dla jego akcjonariuszy, jak i dla szerokiego kręgu odbiorców, wskazano w szczególności na stronie dotyczącej „historii biosupermarketów basic", że powstał on w 1997 r. i w 1998 r. otworzył w Monachium swój pierwszy biosupermarket „basic", a w 1999 r. – swoje pierwsze bistro „basic" oferujące usługi restauracyjne. Z tego sprawozdania rocznego wynika także, że drugi supermarket, obejmujący bistro „basic" i „drugstore-bio", został otwarty w Monachium w 2000 r. i że następnie interwenient dalej rozwijał sieć biosupermarketów „basic", których w końcu 2006 r. było 21 w różnych miejscach na terytorium niemieckim. Ponadto podkreślono, iż basic zwraca coraz większą uwagę mediów, jako że prasa drukowana poświęciła mu około 250 artykułów w 2006 r. To sprawozdanie roczne zawiera liczne inne odniesienia do interwenienta pod oznaczeniem „basic" oraz do biosupermarketów „basic", z których każdy jest identyfikowany określeniem „basic" dołączonym do nazwy miasta niemieckiego, w którym się znajduje (na przykład „basic Augsburg City", „basic Berlin-Steglitz" i „basic Bonn, im Gangolf").

54 Stwierdzenia podobne do tych przedstawionych w pkt 53 powyżej można znaleźć w sprawozdaniach rocznych interwenienta za lata 2004 i 2005 (zob. pkt 7 tiret czwarte i piąte powyżej).

55 Co się tyczy dwóch pism skierowanych przez Biogarten, pierwszego z dnia 21 kwietnia 2006 r., a drugiego z dnia 13 grudnia 2005 r. (zob. pkt 7 tiret szóste i siódme powyżej), należy zauważyć, że są one zaadresowane do „basic AG" i dowodzą, że interwenient osiągnął pewne obroty ze sprzedaży pod tym oznaczeniem artykułów spożywczych bio dostarczonych przez Biogarten. Także do „basic AG", tym razem z uściśleniem „biosupermarket", zostały zaadresowane dowód dostawy i faktura wystawione przez Nordlicht Naturkost, opatrzone datami, odpowiednio, 15 kwietnia 1999 r. i 13 listopada 2001 r., a dotyczące dostaw cukru trzcinowego, owoców i zbóż (zob. pkt 7 tiret ósme i dziewiąte powyżej).

56 Co się tyczy statystyk sprzedaży datowanych na dzień 1 grudnia 2006 r. i opublikowanych przez dostawcę artykułów spożywczych bio Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (zob. pkt 7 tiret dziesiąte powyżej), są one zatytułowane „408 *statystyki filialne basic", a przedstawiają wskazania co do ilości dostaw i cen sprzedaży niektórych artykułów żywnościowych w różnych placówkach interwenienta, zidentyfikowanych określeniem „basic" z następującą po nim liczbą od jeden do szesnastu.

57 Co więcej, z różnych broszur handlowych interwenienta obejmujących lata 2003–2006 (zob. pkt 7 tiret trzynaste powyżej) wynika, że w komunikacji handlowej skierowanej do konsumentów interwenient prawie zawsze przedstawia się, używając oznaczenia basic.

58 Ponadto na dyplomie „przedsiębiorcy roku 2006", który został wręczony w dniu 21 września 2006 r. dwóm zarządzającym interwenienta (zob. pkt 7 tiret piętnaste powyżej), są oni wskazani jako należący do basic AG. Należy jeszcze dodać, że w licznych wycinkach prasowych obejmujących lata 2003–2006 (zob. pkt 7 tiret szesnaste powyżej) odnoszono się ogólnie do interwenienta przy użyciu określeń „basic" lub „basic AG".

59 Wreszcie należy stwierdzić, że te różne dowody potwierdzają w sposób wymagany prawem wskazania widniejące w sporządzonym w dniu 19 września 2011 r. przez członka wydziału marketingu interwenienta oświadczeniu złożonym pod przysięgą (zob. pkt 7 tiret jedenaste powyżej), z którego wynika, że oznaczenia basic i basic AG były używane w obrocie handlowym w Niemczech w dniu dokonania zgłoszenia zakwestionowanego znaku towarowego.

60 Natomiast żaden z dowodów wymienionych w pkt 7 powyżej nie wykazuje w sposób wymagany prawem, że wspomniane oznaczenia były jeszcze używane przez interwenienta w dniu złożenia wniosku o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, czyli 26 września 2011 r., dla celów oznaczenia go jako przedsiębiorstwa świadczącego usługi sprzedaży detalicznej artykułów żywnościowych, wyrobów drogeryjnych i innych artykułów codziennego użytku oraz usługi restauracyjne.

61 Zatem należy stwierdzić, że żaden z dowodów zbadanych w pkt 53–58 powyżej nie dotyczy okresu po 2006 r. i, a fortiori, 2011 r. W odniesieniu do materiałów promocyjnych i reklamowych wskazanych w pkt 7 tiret czternaste powyżej wystarczy zauważyć, że nie są one opatrzone żadną datą.

62 Co się tyczy oświadczenia złożonego pod przysięgą z dnia 19 września 2011 r., wynika z niego, że miało ono na celu przede wszystkim wykazanie używania przez interwenienta oznaczenia basic w obrocie handlowym przed 2007 r.

63 Co prawda, to oświadczenie złożone pod przysięgą zawiera także kilka wskazań, które można przyporządkować latom po 2006 r. W szczególności zawiera ono tabelę wyszczególniającą dla każdego roku z okresu 1998–2010 liczbę supermarketów prowadzonych przez interwenienta w Niemczech i Austrii pod oznaczeniem basic oraz tabelę przedstawiającą dla każdego roku z okresu 2001–2010 wysokość poniesionych przez interwenienta według jego twierdzeń wydatków reklamowych związanych z tymże oznaczeniem. Ponadto do tego oświadczenia złożonego pod przysięgą zostały dołączone sporządzone na użytek wewnętrzny przez interwenienta tabele wyszczególniające obroty osiągnięte według niego przez „basic" do lipca 2009 r., do grudnia 2010 r. i do czerwca 2011 r. (zob. pkt 7 tiret dwunaste powyżej).

64 Jednakże to oświadczenie złożone pod przysięgą pochodzi od osoby związanej z interwenientem stosunkiem zawodowym. Nie cechuje się ono zatem taką samą pewnością i wiarygodnością jak oświadczenie pochodzące od osoby trzeciej lub niezależnej od danej spółki. Samo oświadczenie złożone pod przysięgą nie jest wystarczające i stanowi jedynie poszlakę, która winna zostać poparta innymi dowodami [zob. podobnie wyrok z dnia 16 maja 2013 r., Reber/OHIM – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, niepublikowany, EU:T:2013:250, pkt 36]. Co się zaś tyczy lat po 2006 r., a w szczególności 2011 r., całkowicie brakuje w niniejszym przypadku takich dowodów. W tym względzie należy zauważyć, że mylące jest sformułowane poprzez odesłanie do pkt 33 zaskarżonej decyzji twierdzenie EUIPO, zgodnie z którym zawarte w oświadczeniu złożonym pod przysięgą wskazania dotyczące zmian wielkości obrotów i wydatków reklamowych są potwierdzone sprawozdaniami rocznymi interwenienta, zatwierdzonymi przez zewnętrznych księgowych. Jedyne sprawozdania roczne, które zostały przedstawione przez interwenienta w załączeniu do wniosku o unieważnienie prawa do znaku z dnia 26 września 2011 r., dotyczyły bowiem lat 2004, 2005 i 2006, czyli okresu znacznie poprzedzającego tę ostatnią datę.

65 Co się tyczy używania oznaczeń basic i basic AG w dniu złożenia wniosku o unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego, nie są tym bardziej wystarczające lub rozstrzygające zrzuty ekranu z witryny internetowej interwenienta wydrukowane w dniu 25 lipca 2011 r. (zob. pkt 7 tiret pierwsze i drugie powyżej). I tak, jeśli chodzi o pierwszy zrzut ekranu, zawierający schematyczne przedstawienie interwenienta, co najwyżej można na jego podstawie wywnioskować, że posługiwał się on w stosunku do siebie oznaczeniem „basic AG" w dniu 1 lipca 2011 r. Następne dwa zrzuty ekranu, przedstawiające mapy wskazujące lokalizacje supermarketów interwenienta w Niemczech i Austrii, w żaden sposób nie dowodzą, że były one prowadzone z wykorzystaniem oznaczeń basic lub basic AG. Ponadto mapy te pochodzą z 2010 r. W odniesieniu do ostatniego zrzutu ekranu bardzo skąpe informacje, które on przedstawia o sprzedaży towarów opatrzonych oznaczeniem basic w supermarketach interwenienta, także pochodzą z 2010 r.

66 Wreszcie, co się tyczy twierdzenia sformułowanego przez interwenienta na rozprawie, zgodnie z którym wymienione w pkt 29 zaskarżonej decyzji wycinki prasowe zawierające odesłania do oznaczenia basic pochodzą w szczególności z okresu od 2006 do 2011 r., nie może ono być uwzględnione. Okoliczność ta bowiem w żaden sposób nie została wzmiankowana w zaskarżonej decyzji, lecz – wręcz przeciwnie – przeczy jej pkt 5 tej decyzji, który wyraźnie wskazuje, że wspomniane wycinki prasowe pochodzą z okresu od 2003 do 2006 r. Jedynie zaś dowody wymienione we wspomnianym pkt 5 i odtworzone w pkt 7 powyżej legły u podstaw oceny Izby Odwoławczej w odniesieniu do dwóch pierwszych przesłanek omówionych w pkt 25 powyżej (zob. pkt 50 powyżej).

67 Z całości powyższych rozważań należy wyciągnąć wniosek, że Izba Odwoławcza nie mogła stwierdzić jedynie na podstawie dowodów, na których oparła zaskarżoną decyzję, że przesłanka dotycząca używania powołanych oznaczeń w obrocie handlowym została spełniona. Jako że cztery przesłanki wymienione w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 powinny być spełnione łącznie, zarzut pierwszy należy uwzględnić.

68 Wynika z tego, że należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, bez potrzeby badania dwóch pozostałych zarzutów.

W przedmiocie kosztów

69 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy – zgodnie z żądaniem skarżącej – obciążyć je poniesionymi przez nią kosztami postępowania. Ponieważ skarżąca nie wniosła o obciążenie interwenienta kosztami postępowania, wystarczy orzec, że ponosi on swoje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (ósma izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 11 sierpnia 2015 r. (sprawa R 2384/2013-1).

2) EUIPO pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Repsol YPF, SA.

3) Basic AG Lebensmittelhandel pokrywa własne koszty.

Collins Barents Passer

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 21 września 2017 r.

Podpisy