Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 21. septembra 2017*

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie BASIC – Skoršie vnútroštátne obchodné názvy basic a basic AG – Relatívny dôvod zamietnutia – Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku – Článok 8 ods. 4 a článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-609/15,

Repsol YPF, SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: pôvodne J.-B. Devaureix a L. Montoya Terán, neskôr J. Erdozain López, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Basic AG Lebensmittelhandel, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: D. Altenburg a H. Bickel, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 11. augusta 2015 (vec R 2384/2013-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Basic Lebensmittelhandel a Repsol, SA,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v zložení: predseda komory A. M. Collins (spravodajca), sudcovia R. Barents a J. Passer,

tajomník: X. Lopez Bancalari, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 29. októbra 2015,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. januára 2016,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. februára 2016,

* Jazyk konania: angličtina.

na základe ústneho pojednávania z 18. mája 2017,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 29. januára 2007 podala žalobkyňa Repsol YPF, SA, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)].

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal, je obrazové označenie s uplatnením modrej, červenej, oranžovej a bielej farby:



3 Služby uvedené v prihláške patria najmä do tried 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

– trieda 35: „Komerčný maloobchodný predaj tabaku, tlače, batérií, hračiek“,

– trieda 39: „Služby distribúcie základných potravinárskych výrobkov, jemného pečiva a cukroviniek, zmrzliny, hotových jedál, tabaku, tlače, batérií, hračiek“.

4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 34/2007 zo 16. júla 2007.

5 Prihlasovaná ochranná známka bola zapísaná 4. mája 2009 pod číslom 5648159.

6 Dňa 26. septembra 2011 podal vedľajší účastník konania, Basic AG Lebensmittelhandel, návrh na čiastočné vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky pre služby uvedené v bode 3 vyššie (ďalej len „napadnuté služby“) na základe najmä ustanovení článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Na podporu svojho návrhu v rozsahu, v akom sa dovoláva týchto ustanovení, vedľajší účastník konania uviedol v zmysle § 5 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zákon o ochrane ochranných známok a ostatných rozlišovacích označení) z 25. októbra 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, a BGBl. 1995 I, s. 156) „obchodné označenia“ basic a basic AG, ktoré používal v obchodnom styku v Nemecku a Rakúsku pre poskytovanie služieb „maloobchodného predaja potravín, drogistického tovaru, biovýrobkov a ostatných tovarov bežnej spotreby, reštauračných služieb (strava)“.

7 Vedľajší účastník konania priložil nasledujúce dôkazy v prílohe k svojmu návrhu na vyhlásenie neplatnosti z 26. septembra 2011:

– tri snímky obrazovky vytlačené 25. júla 2011 z jeho internetovej stránky, prvá obsahuje informácie o spoločnosti k 1. júlu 2011 a druhé dve obsahujú mapy z roku 2010 s umiestnením supermarketov v Nemecku a v Rakúsku,

– snímku obrazovky vytlačenú 25. júla 2011 z jeho internetovej stránky a obsahujúcu informácie z roku 2010 o určitých „basic“ výrobkoch,

– svoju výročnú správu za rok 2006,

– svoju výročnú správu za rok 2004,

– svoju výročnú správu za rok 2005,

– list spoločnosti Biogarten Handels GmbH adresovaný spoločnosti „basic AG“ z 21. apríla 2006 spresňujúci prémie vyplácané prvou spoločnosťou druhej spoločnosti za obrat dosiahnutý v prvom štvrťroku 2006 predajom výrobkov spoločnosti Biogarten,

– list spoločnosti Biogarten adresovaný spoločnosti „basic AG“ z 13. decembra 2005 spresňujúci prémie vyplácané prvou spoločnosťou druhej spoločnosti za obrat dosiahnutý touto spoločnosťou od apríla do septembra 2005 predajom výrobkov spoločnosti Biogarten,

– dodací list z 15. apríla 1999 vystavený spoločnosťou Nordlicht Naturkost Handels GmbH pre „basic AG“ „Bio-Supermarkt“,

– faktúru z 13. novembra 2001, ktorú vystavila Nordlicht Naturkost pre „basic AG“ „Bio-Supermarkt“,

– štatistiky predaja z 1. decembra 2006 uverejnené spoločnosťou Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, dodávateľom bio potravinárskych výrobkov, ktoré sa týkajú najmä „basic“,

– čestné vyhlásenie z 19. septembra 2011 vystavené členom marketingového oddelenia vedľajšieho účastníka konania,

– tabuľky, v ktorých sú detailne uvedené obraty údajne dosiahnuté „basic“ do júla 2009, do decembra 2010 a do júna 2011,

– obchodné prospekty supermarketov „basic“ z júna, júla a decembra 2003, januára, februára, marca, apríla, septembra a novembra 2004, júna, októbra a novembra 2005 a januára, februára, apríla, mája a decembra 2006,

– propagačný a reklamný materiál bez dátumu,

– diplom „podnikateľ roka 2006“ z 21. septembra 2006 udelený dvom vedúcimi predstaviteľom spoločnosti „basic AG“,

– výstrižky z novín z rokov 2003 až 2006,

– rozsudok Landgericht München I (Krajinský súd Mníchov I, Nemecko) z 9. septembra 2006.

8 Vo svojom návrhu na vyhlásenie neplatnosti uviedol vedľajší účastník konania aj relevantné ustanovenia § 5 a § 15 Markengesetz, ako aj rozhodnutia nemeckých súdov, ktoré vykladajú tieto ustanovenia.

9 Rozhodnutím z 8. októbra 2013 zrušovacie oddelenie vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 toho istého nariadenia a vyhlásilo čiastočnú neplatnosť napadnutej ochrannej známky, a to v rozsahu, v akom bola táto známka zaregistrovaná pre napadnuté služby.

10 Žalobkyňa podala 2. decembra 2013 na EUIPO podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia. Dňa 7. februára 2014 predložila žalobkyňa svoje vyjadrenie s uvedením dôvodov odvolania.

11 Rozhodnutím z 11. augusta 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát EUIPO potvrdil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a odvolanie zamietol.

12 V napadnutom rozhodnutí preskúmal odvolací senát podmienky upravené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, podľa ktorých nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie používané v obchodnom styku umožňuje jej majiteľovi získať vyhlásenie neplatnosti neskôr zapísanej ochrannej známky.

13 V prvom rade v tejto súvislosti odvolací senát potvrdil konštatovanie zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého dôkazy vedľajšieho účastníka konania ním predložené a opísané v bode 7 vyššie preukazujú, že podstatná časť dotknutej skupiny nemeckej verejnosti, ktorú tvorí tak priemerný spotrebiteľ, ako aj profesionáli v oblasti maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov, vnímala „basic“ ako „obchodný identifikátor“ (bod 26 napadnutého rozhodnutia).

14 Po prvé, pokiaľ ide o geografický rozmer významu označenia, odvolací senát preukázal, že vedľajší účastník konania preukázal široké užívanie obchodného označenia (alebo obchodného mena) basic v Nemecku (body 27 a 30 napadnutého rozhodnutia).

15 Po druhé, pokiaľ ide o ekonomický rozmer významu označenia, odvolací senát konštatoval, že predložené dôkazy preukazujú, že obchodné meno basic bolo predmetom „nepretržitého používania“ medzi rokmi 1999 a 2011, a teda v relevantných časoch pre tento prípad, čiže 29. januára 2007 a 26. septembra 2011 (body 24 a 32 napadnutého rozhodnutia). Domnieval sa, že činnosti vykonávané vedľajším účastníkom konania pod týmto označením mali ekonomický vplyv tak z pohľadu konečného spotrebiteľa, ako aj z pohľadu odborníkov pôsobiacich v oblasti maloobchodného predaja (bod 34 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát najmä zdôraznil, že vedľajší účastník konania predložil nielen dôkaz o používaní obrazovej verzie pojmu „basic“ alebo tohto pojmu spojeného s pojmom „aktiengesellschaft“ alebo so sloganom „Bio für alle“, ale aj dôkaz o častom používaní pojmu „basic“ autonómnym spôsobom. Dospel k záveru, že bolo preukázané, že vedľajší účastník konania používal pojem „basic“ ako „obchodný identifikátor“ a že tento pojem bol vnímaný príslušnou skupinou verejnosti. Táto príslušná skupina verejnosti „[vnímala] taktiež označenie [basic] v jeho obrazovej verzii a/alebo vo verzii zahrňujúcej opisný pojem ‚aktiengesellschaft‘ (ktorý označuje právnu formu spoločnosti) alebo slogan ‚Bio für alle‘ (Bio pre všetkých) ako označenie spoločnosti, keďže toto označenie sa používalo napríklad na obale reklamných brožúrok“ (bod 38 napadnutého rozhodnutia).

16 V druhom rade sa odvolací senát domnieval, že označenie basic, ktoré predstavuje obchodné označenie v zmysle § 5 ods. 2 Markengesetz, zveruje vedľajšiemu účastníkovi konania v súlade s § 15 ods. 1 a 2 Markengesetz výlučné právo, ktoré by mu povoľovalo zakázať používanie neskoršieho označenia pri existencii pravdepodobnosti zámeny medzi dotknutými označeniami (bod 49 napadnutého rozhodnutia). Dospel k záveru o existencii takejto pravdepodobnosti **v** prejednávanej veci v povedomí príslušnej skupiny verejnosti v Nemecku, a to aj keby, *quod non*, sa uvedená značka musela považovať za slabú (bod 50 napadnutého rozhodnutia).

17 K tomuto záveru po prvé odvolací senát viedla domnienka, že napadnuté služby zaradené do triedy 35 boli analogické s „oblasťou činnosti“ vedľajšieho účastníka konania. Taktiež existovalo úzke prepojenie napadnutých služieb zaradených do triedy 39 s činnosťou maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov a drogistických výrobkov vykonávanou vedľajším účastníkom konania. Služby maloobchodného predaja a distribučné služby sú komplementárne (body 41 až 44 napadnutého rozhodnutia).

18 Po druhé odvolací senát konštatoval, že existuje zvýšený stupeň podobnosti medzi obchodným menom a napadnutou ochrannou známkou, keďže obidve obsahujú ten istý pojem „basic“. Dospel k názoru, že toto konštatovanie nemôže byť spochybnené ani dekoratívnymi obrazovými prvkami napadnutej ochrannej známky, ani tvrdením žalobkyne, podľa ktorého bol uvedený pojem pozbavený rozlišovacej spôsobilosti. Pokiaľ ide o tento posledný bod, zopakoval, že vedľajší účastník konania jasne preukázal, že obchodné označenie basic sa používalo na účely rozlíšenia jeho činnosti u nemeckej verejnosti a bolo spôsobilé splniť tento účel. Doplnil, že pojem „basic“ je anglické slovo, ktoré neopisuje uvedenú aktivitu nemeckým spotrebiteľom (body 45 až 48 napadnutého rozhodnutia).

19 Odvolací senát na základe uvedených úvah dospel k záveru, že na základe článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia zrušovacie oddelenie správne vyhlásilo neplatnosť napadnutej ochrannej známky pre napadnuté služby a že v dôsledku toho nebolo potrebné preskúmať dôvody návrhu na vyhlásenie neplatnosti založené na článku 53 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia (bod 51 napadnutého rozhodnutia).

Návrhy účastníkov konania

20 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

21 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

22 V rámci prvého opatrenia na zabezpečenie priebehu konania prijatého v súlade s článkom 89 jeho rokovacieho poriadku Všeobecný súd vyzval EUIPO, aby pred ústnym pojednávaním odpovedal písomne na otázku. V rámci druhého opatrenia na zabezpečenie priebehu konania boli účastníci konania vyzvaní, aby odpovedali na inú otázku ústne na pojednávaní. Týmto žiadostiam sa vyhovelo.

Právny stav

Úvodné pripomienky

23 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody. V rámci prvého žalobného dôvodu tvrdí, že odvolací senát nesprávne posúdil dôkazy, ktoré predložil vedľajší účastník konania, pokiaľ ide o používanie označení basic a basic AG v obchodnom styku v Nemecku. V rámci druhého žalobného dôvodu tvrdí, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny podľa § 15 ods. 1 a 2 Markengesetz. V rámci tretieho žalobného dôvodu sa odvoláva na porušenie článku 36 ZFEÚ.

24 Podľa článku 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sa ochranná známka Európskej únie vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného EUIPO, ak existuje skoršie právo uvedené v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené.

25 V súlade s týmito ustanoveniami majiteľ označenia používaného v obchodnom styku, iného než je nezapísaná ochranná známka, môže požadovať neplatnosť ochrannej známky Európskej únie, ak toto označenie spĺňa kumulatívne štyri nasledujúce podmienky: toto označenie sa musí používať

v obchodnom styku; musí mať väčší ako len lokálny význam; právo na toto označenie musí byť získané v súlade s právom členského štátu, v ktorom sa označenie používalo pred podaním prihlášky ochrannej známky Únie, a nakoniec toto označenie musí priznávať jeho majiteľovi možnosť zakázať použitie neskoršej ochrannej známky. Ak označenie nespĺňa jednu z týchto podmienok, návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na existencii označenia iného než ochranná známka používaná v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 nemôže mať úspech [pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. marca 2009, Moreira da Fonseca/ÚHVT– General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, body 32 a 47].

26 Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa použitia a významu uvádzaného označenia, ktorý musí byť väčší ako len lokálny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 a musia sa teda vykladať v duchu práva Európskej únie. Nariadenie č. 207/2009 teda stanovuje jednotné pravidlá týkajúce sa použitia týchto označení a ich významu, ktoré sú v súlade so zásadami, ktorými sa riadi systém zavedený týmto nariadením (rozsudok z 24. marca 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 33).

27 Naopak zo slovného spojenia „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie“ vyplýva, že ďalšie dve podmienky uvedené následne v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú podmienkami stanovenými nariadením, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich podmienok posudzujú podľa kritérií stanovených právom, ktorým sa spravuje uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa spravuje uvádzané označenie, je úplne odôvodnený, keďže nariadenie č. 207/2009 priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Únie možnosť odvolávať sa na ne voči ochrannej známke Európskej únie. Preto výlučne právo, ktorým sa riadi uvádzané označenie, umožňuje zistiť, či toto označenie je staršie než ochranná známka Európskej únie a či môže odôvodniť zákaz používania neskoršej ochrannej známky (rozsudok z 24. marca 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 až T-321/06, EU:T:2009:77, bod 34). Na základe toho je navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti povinný preukázať, že predmetné označenie patrí do pôsobnosti uplatňovaného práva členského štátu a umožňuje zakázať používanie neskoršej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 190, a z 10. februára 2015, Infocit/ÚHVT– DIN (DINKOOL), T-85/14, neuverejnený, EU:T:2015:82 bod 63 a citovanú judikatúru].

28 § 5 Markengesetz s názvom „Obchodné názvy“ stanovuje:

„1. Obchodné označenia a názvy diel sú chránené ako obchodné názvy.

2. Obchodné označenia sú označenia, ktoré sa v obchodnom styku používajú ako názov, obchodné meno spoločnosti alebo osobitné označenie obchodnej činnosti alebo podniku.

Pod osobitné označenia patria aj také obchodné označenia a iné označenia umožňujúce odlíšiť jednu obchodnú činnosť od ďalších obchodných činností, ktoré relevantná verejnosť považuje za rozlišovacie označenia podniku.“

29 Zo spisu vyplýva, že skoršie práva uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie čiastočnej neplatnosti napadnutej ochrannej známky v rozsahu, v akom sa tento návrh zakladá na ustanoveniach článku 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009, sú obchodné označenia (obchodné názvy) v zmysle § 5 Markengesetz, v prejednávanom prípade obchodné označenia basic a basic AG, ktoré vedľajší účastník konania údajne používa pre služby „maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov, drogistických výrobkov, biovýrobkov a iných výrobkov bežnej spotreby a pre reštauračné služby (stravovanie)“.

30 § 15 Markengesetz stanovuje:

„1. Získanie ochrany obchodného označenia priznáva jeho majiteľovi výlučné právo.

2. Tretím osobám je zakázané používať bez povolenia v obchodnom styku obchodné označenie alebo podobné označenie spôsobom, ktorý by mohol viesť k zámene s chráneným označením.

…“

31 Vo svetle týchto úvah je vhodné preskúmať dôvodnosť tohto žalobného dôvodu.

O prvom žalobnom dôvode založenom na tom, že odvolací senát nesprávne posúdil dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania, pokiaľ ide o používanie označení basic a basic AG v obchodnom styku v Nemecku

32 Žalobkyňa po prvé tvrdí, že z dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania z právneho hľadiska dostatočne nevyplýva, že označenia basic a basic AG boli v Nemecku v obchodnom styku predmetom používania označenia s väčším než miestnym dosahom, pokiaľ ide o ekonomický rozmer významu označenia, ako aj pokiaľ ide o geografický rozmer významu označenia.

33 Najprv žalobkyňa odkazom najmä na rozsudok z 23. októbra 2013, Dimian/ÚHVT – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, neuverejnený, EU:T:2013:553), zdôrazňuje, že je povinnosťou vedľajšieho účastníka konania predkladať dôkazy, že skoršie uvádzané označenia boli používané v obchodnom styku „pokračujúcim a nepretržitým“ spôsobom do dňa podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, v tomto prípade 26. septembra 2011. V prejednávanom prípade sa dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania na preukázanie takéhoto používania v podstate vzťahujú iba na obdobie rokov 2003 – 2006.

34 Žalobkyňa zdôrazňuje, že väčšina týchto dôkazov neuvádza ani miesto predaja tovaru, ani povahu tovaru, ani žiadne iné informácie, ktoré sa požadujú na používanie v obchodnom styku. Uvedené dôkazy samy osebe nepreukazujú, že skoršie označenia sa používali v súvislosti s napadnutými službami.

35 Žalobkyňa dodala, že odvolací senát v zásade vychádza z čestného vyhlásenia uskutočneného vedľajším účastníkom konania a že teda môže mať iba obmedzený význam.

36 Pokiaľ ide o dokumenty, ktoré obsahujú zobrazenie obrazových ochranných známok vedľajšieho účastníka konania, nie je možné preukázať používanie obchodných označení basic a basic AG, keďže neodkazujú na tieto označenia, ale na „iné ochranné známky pokryté samostatnými zápismi“.

37 Žalobkyňa napokon tvrdí, že skutočnosť uvedená v bode 28 napadnutého rozhodnutia, že 24 supermarketov funguje v Nemecku pod obchodným označením basic, nesvedčí o jeho významnom výskyte v tejto krajine v pomere k celkovej rozlohe krajiny.

38 Po druhé žalobkyňa tvrdí, že vedľajší účastník konania nepredložil žiadny dôkaz, ktorý by umožňoval preukázať, že „ochranné známky“ basic alebo basic AG sa stali všeobecne známymi (Verkehrsgeltung) v zmysle Markengesetz u dotknutej skupiny verejnosti v Nemecku.

39 EUIPO po prvé zdôrazňuje, že odvolací senát sa správne domnieval, že vedľajší účastník konania preukázal, že skoršie obchodné označenie basic označujúce spoločnosť poskytujúcu služby maloobchodného predaja potravinových výrobkov a drogérie, ako aj služby rýchleho občerstvenia v Nemecku boli predmetom používania v obchodnom styku s väčším ako iba miestnym dosahom, pokiaľ ide o ekonomický, ako aj geografický rozmer významu označenia.

40 V tejto súvislosti EUIPO zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sa prevádzkovanie 24 supermarketov nemôže vzhľadom na rozlohu krajiny považovať za významný výskyt v Nemecku.

41 EUIPO okrem toho tvrdí, že odvolací senát správne dospel k záveru, že vedľajší účastník konania podal dôkaz o neprerušenom používaní od roku 1999 až do roku 2011 a o významnej hospodárskej prítomnosti v Nemecku skoršieho obchodného označenia basic na označenie supermarketov poskytujúcich služby maloobchodného predaja potravín a drogistických výrobkov, ako aj služieb rýchleho občerstvenia.

42 Na pojednávaní v odpovedi na písomnú otázku, ktorú Všeobecný súd položil účastníkom konania z titulu druhého opatrenia na zabezpečenie priebehu konania, EUIPO tvrdil, že podľa predpisov nebolo potrebné dokázať trvajúce používanie skoršieho označenia v období medzi dvoma relevantnými dátumami, teda medzi dňom podania návrhu na zápis ochrannej známky Európskej únie a dňom podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Uviedol, že vzhľadom na to, že existencia skoršieho práva sa preukázala aj pri prvom a aj pri druhom dátume, ide o „druh prezumpcie“, ktorá je vyvrátiteľná a podľa ktorej toto právo trvalo medzi obidvoma dátumami.

43 EUIPO s tvrdeniami predloženými žalobkyňou nesúhlasí. Zdôrazňuje, že odvolací senát nezakladá svoje tvrdenia principiálne na čestnom vyhlásení predloženom vedľajším účastníkom konania. Spresňuje, že odvolací senát najmä dôkladne overil, že informácia obsiahnutá v tomto vyhlásení bola potvrdená dodatočnými objektívnymi dôkazmi. Okrem toho zdôrazňuje, že všetky dokumenty zohľadnené na posúdenie používania skoršieho obchodného označenia basic preukazujú používanie označenia basic ako obchodného názvu. Nakoniec potvrdzuje, že tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých predložené dôkazy neuvádzajú miesto predaja tovarov, ani jeho povahu, ani žiadne iné požadované informácie týkajúce sa používania v obchodnom styku, nespočívajú na žiadnom faktickom základe a sú príliš všeobecné a vágne.

44 Po druhé EUIPO zdôrazňuje, že skoršie právo uvádzané v prejednávanom prípade nie je nezapísanou ochrannou známkou v zmysle § 4 ods. 2 Markengesetz, ale obchodným označením v zmysle § 5 ods. 2 tohto zákona.

45 Vedľajší účastník konania uvádza v podstate rovnaké tvrdenia ako EUIPO. Na pojednávaní však v rozpore s postojom, ktorý zastával EUIPO, tvrdil, že v prejednávanom prípade nebolo potrebné preukázať, že uvádzané obchodné označenia boli používané v čase podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Podľa neho treba v konečnom dôsledku v zmysle uplatniteľného nemeckého práva predpokladať, že tieto skoršie práva existovali ešte pred týmto dátumom.

46 Svojím prvým žalobným dôvodom sa žalobkyňa snaží spochybniť posúdenie uskutočnené odvolacím senátom týkajúce sa prvých dvoch podmienok uvedených v bode 25 vyššie, ktoré, ako je tiež nesporné medzi hlavnými účastníkmi konania, sa majú vykladať vo svetle práva Únie. V tejto súvislosti je potrebné celkovo zdôrazniť, že v rozpore s tým, čo tvrdil účastník konania na ústnom pojednávaní, z textu článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, na ktorý odkazuje článok 53 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, jasne vyplýva, že na to, aby sa na prvé z týchto ustanovení bolo možné platne dovolávať v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti z titulu druhého z týchto ustanovení, musí sa preukázať, že skoršie nezapísané označenie bolo predmetom používania.

47 Pokiaľ ide o prvú podmienku uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry sa označenie používa v obchodnom styku, keď sa jeho používanie uskutočňuje v kontexte obchodnej činnosti smerujúcej k hospodárskej výhode, a nie v súkromnej oblasti [pozri rozsudok z 3. marca 2016, Ugly/ÚHVT – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, neuverejnený, EU:T:2016:122, bod 28 a citovanú judikatúru].

48 Pokiaľ ide o relevantné obdobie na účely posúdenia tejto podmienky, z judikatúry vyplýva, že žiadateľ o vyhlásenie neplatnosti musí preukázať, že používanie uvedeného označenia v obchodnom styku sa uskutočnilo pred dňom podania žiadosti o zápis predmetnej ochrannej známky Európskej únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, body 164 až 168). Okrem toho podľa judikatúry sa toto označenie musí používať

v okamihu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti (rozsudok z 23. októbra 2013, Baby Bambolina, T-581/11, neuverejnené, EU:T:2013:553, bod 27). Inými slovami, je potrebné stanoviť, že uvádzané označenie bolo používané nie iba v čase podania návrhu na zápis ochrannej známky Európskej únie, ale aj v čase podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, pričom za predpokladu, že takýto dôkaz bol podaný, je možné sa legitímne domnievať, že uvedené označenie bolo „ešte… používané“ v tento posledný dátum v zmysle vyššie citovanej judikatúry.

49 V prejednávanom prípade, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia (pozri bod 24 v spojení s bodom 32), prináleží vedľajšiemu účastníkovi konania preukázať, že skoršie označenia basic a basic AG boli používané v obchodnom styku 29. januára 2007, v deň podania návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky, ako aj 26. septembra 2011, v deň podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky.

50 Okrem iného je potrebné zdôrazniť, ako to vyplýva z napadnutého rozhodnutia (pozri najmä bod 26, ktorý sa odvoláva na bod 5) a ako EUIPO vyslovene potvrdil vo svojej písomnej odpovedi na otázku, ktorú mu Všeobecný súd položil v rámci prvého opatrenia na zabezpečenie priebehu konania, ako aj počas pojednávania, odvolací senát založil svoje posúdenie najmä prvých dvoch podmienok uvedených v bode 25 vyššie výlučne na dôkazoch pripojených vedľajším účastníkom konania vo svojom návrhu na vyhlásenie neplatnosti z 26. septembra 2011, ako boli uvedené v bode 7 vyššie.

51 Je potrebné konštatovať, že viacero týchto dôkazov dostatočne preukazuje právo vedľajšieho účastníka na užívanie označení basic a basic AG v Nemecku pred dátumom podania návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky, ktoré ho označuje ako poskytovateľa služieb maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov, drogistických výrobkov a výrobkov bežnej spotreby, ako aj služieb stravovania, a teda v kontexte obchodnej činnosti sledujúcej hospodárske výhody.

52 Hoci je obchodné meno vedľajšieho účastníka konania basic AG Lebensmittelhandel, z dôkazov vyplýva, že v obchodnom styku pred 29. januárom 2007 sa vo všeobecnosti na túto spoločnosť odkazovalo formou označení basic alebo basic AG, pričom skratka „AG“ predstavovala jednoduchú skratku právnej formy nemeckej akciovej spoločnosti Aktiengesellschaft.

53 Vo výročnej správe vedľajšieho účastníka konania za rok 2006 (pozri bod 7 tretiu zarážku vyššie), ktorá bola určená tak jeho akcionárom, ako aj širokej verejnosti, sa na strane týkajúcej sa „histórie biosupermarketov basic“ výslovne uvádza, že boli založené v roku 1997 a jeho prvý biosupermarket „basic“ bol otvorený v Mníchove v roku 1998 a jeho prvé bistro „basic“, ponúkajúce stravovacie služby, bolo otvorené v roku 1999. Taktiež z tejto výročnej správy vyplýva, že druhý supermarket, zahŕňajúci aj bistro „basic“ a „drugstore-bio“, bol otvorený v Mníchove v roku 2000 a že vedľajší účastník konania následne ďalej pokračoval vo vytváraní reťazca biosupermarketov „basic“, ktorých bolo na konci roku 2006 na rôznych miestach Nemecka 21. Okrem toho sa v nej zdôrazňuje, že basic priťahuje stále viac a viac pozornosti zo strany médií, písomná tlač jej venovala okolo 250 článkov v roku 2006. Táto výročná správa obsahuje mnoho iných odkazov na vedľajšieho účastníka konania pod označením „basic“, ako aj v biosupermarketoch „basic“, z ktorých sa každý dá identifikovať pojmom „basic“ pripojeným k názvu nemeckého mesta, v ktorom má sídlo (napríklad „basic Augsburg City“, „basic Berlin-Steglitz“ a „basic Bonn, im Gangolf“).

54 Konštatovania podobné tým, ktoré boli uvedené v bode 53 vyššie, môžu byť založené na výročných správach vedľajšieho účastníka konania pre roky 2004 a 2005 (pozri bod 7 štvrtú a piatu zarážku vyššie).

55 Pokiaľ ide o dva listy od spoločnosti Biogarten, prvý s dátumom 21. apríl 2006 a druhý s dátumom 13. december 2005 (pozri bod 7 šiestu a siedmu zarážku vyššie), je potrebné zdôrazniť, že sú adresované spoločnosti „basic AG“ a preukazujú, že vedľajší účastník konania dosiahol konkrétny obrat za predaj potravinárskych biovýrobkov poskytovaných spoločnosťou Biogarten pod týmto označením. Taktiež spoločnosti „basic AG“, tentokrát so spresnením „biosupermarket“, boli

adresované dodacie listy a faktúry od spoločnosti Nordlicht Naturkost z 15. apríla 1999 a z 13. novembra 2001, ktoré sa týkali dodávok trstinového cukru, ovocia a cereálií (pozri bod 7 ôsmu a deviatu zarážku vyššie).

56 Pokiaľ ide o štatistiky predaja datované k 1. decembru 2006 a uverejnené poskytovateľom potravinových biovýrobkov Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (pozri bod 7 desiatu zarážku vyššie), tie sú uvedené s názvom „408 *štatistiky filiálky basic“ a poskytujú indície o kvalite dodávok a cenách predaja určitých potravinárskych výrobkov v rôznych zariadeniach vedľajšieho účastníka konania, ktoré sú identifikované pojmom „basic“ nasledované číslom od jedna až do šestnásť.

57 Okrem toho vyplýva z rôznych obchodných brožúrok vedľajšieho účastníka konania pokrývajúcich roky 2003 až 2006 (pozri bod 7 trinástu zarážku vyššie), že vo svojej obchodnej komunikácii so spotrebiteľmi sa tento naposledy uvedený subjekt prezentoval takmer vždy používaním označenia basic.

58 Okrem toho na diplome „podnikateľ roka 2006“, ktorý im bol udelený 21. septembra 2006 (pozri bod 7 päťnástu zarážku vyššie), boli dvaja vedúci predstavitelia vedľajšieho účastníka konania predstavení ako patriaci k spoločnosti basic AG. Je ešte potrebné uviesť, že v množstve novinových článkov pokrývajúcich roky 2003 až 2006 (pozri bod 7 šestnástu zarážku vyššie), sa vo všeobecnosti odkazuje na vedľajšieho účastníka konania pojmom „basic“ alebo „basic AG“.

59 Je potrebné konštatovať, že tieto odlišné dôkazy dostatočne potvrdzujú indície obsiahnuté v čestných vyhláseniach uskutočnených 19. septembra 2011 členom marketingového oddelenia vedľajšieho účastníka konania (pozri bod 7 jedenástu zarážku vyššie), z ktorého vyplýva, že označenia basic a basic AG boli používané v obchodnom styku v Nemecku v čase podania návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky.

60 Naopak, žiadny dôkaz uvádzaný v bode 7 vyššie dostatočne nepreukazuje, že uvedené označenia sa ešte používali vedľajším účastníkom konania v čase podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, teda 26. septembra 2011, na účely označenia tak podniku poskytujúceho služby maloobchodného predaja potravinárskych výrobkov, drogistických výrobkov a iných výrobkov bežnej spotreby, ako aj služieb stravovania.

61 Je potrebné konštatovať, že sa žiadny dôkaz preskúmaný v bodoch 53 až 58 vyššie netýka obdobia po roku 2006 ani, a *fortiori*, roku 2011. Pokiaľ ide o propagačný a reklamný materiál uvedený v bode 7 štrnástej zarážke vyššie, postačuje zdôrazniť, že neobsahuje žiadny dátum.

62 Pokiaľ ide o čestné vyhlásenie z 19. septembra 2011, z neho vyplýva, že predovšetkým toto vyhlásenie sleduje podporu používania označenia basic vedľajším účastníkom konania v obchodnom styku pred rokom 2007.

63 Toto čestné vyhlásenie obsahuje aj niektoré indície, ktoré sa môžu týkať rokov nasledujúcich po roku 2006. Osobitne zahŕňa tabuľku konkretizujúcu počet supermarketov prevádzkovaných vedľajším účastníkom konania v Nemecku a v Rakúsku pod označením basic za každý rok obdobia 1998 – 2010, ako aj tabuľku obsahujúcu sumu verejných výdavkov za každý rok obdobia 2001 – 2010, ktoré uskutočnil v súvislosti s týmto istým označením. Navyše k tomuto čestnému vyhláseniu sú priložené tabuľky vytvorené interne vedľajším účastníkom konania a spresňujúce obraty údajne dosiahnuté „basic“ do júla 2009, do decembra 2010 a do júna 2011 (pozri bod 7 dvanástu zarážku vyššie).

64 Toto čestné vyhlásenie však uskutočnila osoba, ktorá je úzko profesionálne prepojená s vedľajším účastníkom konania. Nemôže preto mať taký istý dôveryhodný charakter, aký má vyhlásenie pochádzajúce od tretej osoby alebo subjektu nezávislého od predmetnej spoločnosti. Čestné vyhlásenie nie je postačujúce samo osebe a obsahuje iba indície, ktoré musia podliehať iným dôkazným prostriedkom [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. mája 2013, Reber/ÚHVT– Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, neuverejnený, EU:T:2013:250, bod 36]. Pokiaľ ide o roky

nasledujúce po roku 2006 a osobitne rok 2011, takéto dôkazné prostriedky sa v tejto veci vôbec neuplatňujú. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ide o klamlivé tvrdenie EUIPO odkazujúce na bod 33 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého údaje čestného vyhlásenia týkajúce sa vývoja obratov a verejných výdavkov sú preukázané výročnými správami vedľajšieho účastníka konania, schválenými externými účtovníkmi. Samotné výročné správy, ktoré boli predložené vedľajším účastníkom konania v prílohe k jeho návrhu na vyhlásenie neplatnosti z 26. septembra 2011, týkajúce sa rokov 2004, 2005 a 2006, sú obdobím príliš vzdialeným od tohto posledného dátumu.

65 Ak ide o používanie označení basic a basic AG odo dňa podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky, snímky obrazovky vytlačené 25. júla 2011 z internetovej strany vedľajšieho účastníka konania (pozri bod 7 prvú a druhú zarážku vyššie) nie sú dostatočnejšie alebo logickejšie. Pokiaľ ide o prvú snímku, ktorá obsahuje schematické predstavenie vedľajšieho účastníka konania, o to viac je možné z nej odvodiť, že tento naposledy uvedený sa označuje ako „basic AG“ od 1. júla 2011. Dve nasledujúce snímky obrazovky, ktoré predstavujú mapy s umiestnením supermarketov vedľajšieho účastníka v Nemecku a v Rakúsku, nijako nepreukazujú, že tieto boli prevádzkované pri používaní označení basic alebo basic AG. Okrem toho tieto mapy sú z roku 2010. Pokiaľ ide o poslednú snímku, drobné informácie, ktoré poskytuje o predaji výrobkov nesúcich označenie basic v supermarketoch vedľajšieho účastníka, sú tiež z roku 2010.

66 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenia formulované vedľajším účastníkom konania počas pojednávania, podľa ktorých články z tlače uvádzané v bode 29 napadnutého rozhodnutia, ktoré obsahujú odkazy na označenie basic z obdobia rokov 2006 až 2011, sú irelevantné. Táto skutočnosť vôbec nepotvrdzuje napadnuté rozhodnutie, naopak, je v rozpore s jeho bodom 5, ktorý výslovne uvádza, že uvedené články sa týkajú obdobia rokov 2003 až 2006. Iba dôkazy uvedené v uvedenom bode 5 a zopakované v bode 7 vyššie boli základom pre posúdenie odvolacieho senátu, pokiaľ ide o prvé dve podmienky uvedené v bode 25 vyššie (pozri bod 50 vyššie).

67 Na základe vyššie uvedeného je potrebné dospieť k názoru, že odvolací senát nemohol len na základe tých dôkazov, o ktoré oprel napadnuté rozhodnutie, dôjsť k záveru, že podmienka používania uvedených označení v obchodnom styku bola splnená. Štyri podmienky uvedené v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 boli kumulatívne a je preto potrebné prijať prvý žalobný dôvod.

68 Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené bez toho, aby bolo potrebné skúmať ďalšie dva žalobné dôvody.

O trovách

69 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania žalobkyne v súlade s jej návrhom. Keďže žalobkyňa nenavrhla zaviazať vedľajšieho účastníka konania na náhradu trovy konania, postačí rozhodnúť, že vedľajší účastník konania bude znášať svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. augusta 2015 (vec R 2384/2013-1) sa zrušuje.**

2. **EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Repsol YPF, SA.**

3. **Basic AG Lebensmittelhandel znáša svoje vlastné trovy konania.**

Collins Barents Passer

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. septembra 2017.

Podpisy