Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (åttonde avdelningen)

den 21 september 2017*

”EU-varumärke - Ogiltlighetsförfarande - EU-figurmärket BASIC - De äldre nationella näringskännetecknen basic och basic AG - Relativt registreringshinder - Användning av ett kännetecken i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning - Artikel 8.4 och artikel 53.1 c i förordning (EG) nr 207/2009”

I mål T-609/15,

Repsol YPF, SA, Madrid (Spanien), inledningsvis företrätt av advokaterna J.-B. Devaureix och L. Montoya Terán, därefter av advokaten J. Erdozain López,

sökande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av D. Hanf, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Basic AG Lebensmittelhandel, München (Tyskland), företrätt av advokaterna D. Altenburg och H. Bickel,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s första överklagandenämnd den 11 augusti 2015 (ärende R 2384/2013-1), om ett ogiltighetsförfarande mellan Basic AG Lebensmittelhandel och Repsol, SA,

meddelar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. M. Collins (referent) samt domarna R. Barents och J. Passer,

justitiesekreterare: handläggaren X. Lopez Bancalari,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 29 oktober 2015,

med beaktande av EUIPOs svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 29 januari 2016,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 4 februari 2016,

* Rättegångsspråk: engelska.

efter förhandlingen den 18 maj 2017,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Repsol YPF, SA, ingav den 29 januari 2007 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet, med åberopande av färgerna blå, röd, orange och vit:



3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 35 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av de klasserna följande beskrivning:

– Klass 35 ”Detaljhandelsförsäljning av tobak, tidningar, batterier, leksaker.”

– Klass 39 ”Tjänster för distribution av baslivsmedel, konditorivaror och godsaker, glass, färdiglagad mat, tobak, tidningar, batterier, leksaker.”

4 Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 34/2007 av den 16 juli 2007.

5 Det sökta varumärket registrerades den 4 maj 2009 med nummer 5648159.

6 Den 26 september 2011 ingav intervenienten, Basic AG Lebensmittelhandel, en ansökan om delvis ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket för de tjänster som nämns ovan i punkt 3 (nedan kallade de omtvistade tjänsterna) på grundval av i synnerhet artikel 53.1 c och artikel 8.4 b i förordning nr 207/2009. Till stöd för ansökan, i den del den grundade sig på dessa bestämmelser, åberopade intervenienten ”näringskännetecknen” i den mening som avses i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lag om skydd för varumärken och övriga kännetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, och BGBl. 1995 I, s. 156), basic och basic AG, vilka intervenienten påstod används i näringsverksamhet i Tyskland och Österrike för att tillhandahålla tjänster avseende ”detaljhandel med livsmedel, apoteksprodukter, ekologiska och andra konsumtionsvaror, restaurangtjänster (livsmedel)”.

7 Intervenienten åberopade följande bevis som bifogats ansökan om ogiltighetsförklaring av den 26 september 2011:

– Tre skärmdumpar som skrivits ut från dess hemsida den 25 juli 2011, varvid den första innehåller uppgifter om företaget av den 1 juli 2011 och de andra två innehåller kartor från 2010 som visar placeringen av intervenientens livsmedelsbutiker i Tyskland och Österrike.

– En skärmdump som skrivits ut från dess hemsida den 25 juli 2011 som innehåller uppgifter från 2010 angående vissa ”basprodukter”.

– Årsrapporten för år 2006.

– Årsrapporten för år 2004.

– Årsrapporten för år 2005.

– En skrivelse från Biogarten Handels GmbH till ”basic AG”, daterad den 21 april 2006, med angivande av de bonuspoäng som den förstnämnda tillerkände den senare för den omsättning som detta bolag uppnådde under första kvartalet 2006 från försäljningen av Biogarten-produkter.

– En skrivelse från Biogarten till ”basic AG”, daterad den 13 december 2005, med angivande av de bonuspoäng som den förstnämnda tillerkände den senare för den omsättning som detta bolag uppnådde under perioden april till september 2005 från försäljningen av Biogarten-produkter.

– En leveranssedel, daterad den 15 april 1999, utfärdad av Nordlicht Naturkost Handels GmbH till ”basic AG” ”Bio-Supermarkt”.

– En faktura, daterad den 13 november 2001, utfärdad av Nordlicht Naturkost Handels GmbH till ”basic AG” ”Bio-Supermarkt”.

– Försäljningsstatistik från den 1 december 2006, publicerad av Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn GmbH & Co. KG, en leverantör av ekologiska livsmedel, och som bland annat rör ”basic”.

– Ett intyg av den 19 september 2011 utfärdat av en anställd på intervenientens marknadsavdelning.

– Tabeller med uppgifter som påstås avse omsättningen för ”basic” till och med juli 2009, december 2010 och juni 2011.

– Reklambroschyrer från ”basic”-livsmedelsbutiker från juni, juli och december 2003, januari, februari, mars, april, september och november 2004, juni, oktober och november 2005 och januari, februari, april, maj och december 2006.

– Reklammaterial utan datum.

– Ett diplom för ”Årets företagare 2006” av den 21 september 2006 som tilldelats två ledningspersoner vid ”basic AG”.

– Pressklipp från åren 2003 till 2006.

– En dom av Landgericht München I (regional domstol för München I, Tyskland) av den 9 september 2006.

8 I ansökan om ogiltigförklaring hänvisade intervenienten även till de relevanta bestämmelserna i 5 § och 15 § i Markengesetz och tyska domstolars avgöranden med tolkning av dessa bestämmelser.

9 I beslut av den 8 oktober 2013 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltigförklaring på grundval av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 8.4 i den förordningen och ogiltigförklarade till viss del det omtvistade varumärket, det vill säga i den del det registrerats för de omtvistade tjänsterna.

10 Klaganden överklagade annulleringsenhetens beslut vid EUIPO den 2 december 2013 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009. Intervenienten ingav grunderna för överklagandet den 7 februari 2014.

11 Genom beslut av den 11 augusti 2015 (nedan kallat det överklagade beslutet) fastställde EUIPO:s första överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och ogillade överklagandet.

12 I det överklagade beslutet granskade överklagandenämnden de villkor som uppställs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 för att innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller annat tecken som används i näringsverksamhet ska kunna få till stånd en ogiltigförklaring av ett senare registrerat varumärke.

13 Överklagandenämnden bekräftade inledningsvis annulleringsenhetens bedömning att den bevisning som intervenienten hade åberopat, vilken det redogjorts för i punkt 7 ovan, styrkt att en betydande del av den berörda tyska omsättningskretsen, som bestod av både den genomsnittliga konsumenten och näringsidkare inom detaljhandel med livsmedel, uppfattade ”basic” som ett ”affärskännetecken” (punkt 26 i det överklagade beslutet).

14 Överklagandenämnden konstaterade när det gäller kännetecknets geografiska räckvidd att intervenienten hade styrkt en utbredd användning av näringskännetecknet (eller firman) basic i Tyskland (punkterna 27 och 30 i det överklagade beslutet).

15 Vidare konstaterade överklagandenämnden vad beträffar kännetecknets ekonomiska räckvidd att de åberopade bevisen styrkte att firman basic hade varit föremål för ”oavbruten användning” mellan åren 1999 och 2011 och följaktligen på de datum som är relevanta för förevarande mål, nämligen den 29 januari 2007 och den 26 september 2011 (punkterna 24 och 32 i det överklagade beslutet). Den fann att de verksamheter som intervenienten bedrev under detta namn hade haft ekonomisk inverkan för såväl slutkonsumenten som för näringsidkarna inom detaljhandeln (punkt 34 i det angripna beslutet). Överklagandenämnden påpekade särskilt att intervenienten hade styrkt inte bara användning av den figurativa versionen av ordet ”basic”, respektive användningen av detta tillsammans med ordet ”aktiengesellschaft” och slogan ”Bio für alle”, utan även en frekvent självständig användning av ordet ”basic”. Den drog slutsatsen att det visats att intervenienten hade använt ordet ”basic” som ett ”affärskännetecken” och att ordet uppfattades som sådant av den relevanta omsättningskretsen. Den relevanta omsättningskretsen ”uppfatta[de] även kännetecknet [basic] i dess figurativa version och/eller i den version som omfattar det beskrivande ordet ”aktiengesellschaft” (som anger bolagets juridiska form) eller slogan ”Bio für alle” (eko för alla), som beteckning på bolaget när detta kännetecken används, exempelvis på omslaget till reklambroschyrer” (punkt 38 i det överklagade beslutet).

16 Överklagandenämnden fann vidare att kännetecknet basic, som utgjorde ett näringskännetecken i den mening som avses i 5 § andra stycket i Markengesetz, i enlighet med 15 § första och andra stycket gav intervenienten ensamrätt att förbjuda användningen av ett senare kännetecken om det föreligger risk för förväxling mellan dem (punkt 49 i det överklagade beslutet). Den drog slutsatsen att det i det aktuella fallet fanns en sådan risk hos den berörda omsättningskretsen i Tyskland, och att detta konstaterande skulle gälla även om näringskännetecknet skulle anses vara svagt, vilket inte var fallet (punkt 50 i det överklagade beslutet).

17 För att komma till denna slutsats ansåg överklagandenämnden inledningsvis att de omtvistade tjänsterna i klass 35 motsvarade intervenientens ”verksamhetsområde”. Det fanns också ett nära samband mellan de omtvistade tjänsterna i klass 39 och intervenientens verksamhet i form av detaljhandel med livsmedel och apoteksvaror. Dessutom kompletterade detaljhandels- och distributionstjänsterna varandra (punkterna 41–44 i det överklagade beslutet).

18 Överklagandenämnden konstaterade vidare att det fanns en hög likhetsgrad mellan bolagsnamnet basic och det omtvistade varumärket, eftersom båda innehöll ordet ”basic”. Överklagandenämnden ansåg att detta konstaterande inte påverkades vare sig av de dekorativa figurativa delarna av det omtvistade varumärket eller av klagandens argument att detta ord saknade särskiljningsförmåga. Vad beträffar sistnämnda punkt upprepade överklagandenämnden att intervenienten tydligt hade visat att näringskännetecknet basic hade använts för att särskilja dess verksamhet hos den berörda omsättningskretsen i Tyskland och att namnet var ägnat att fylla denna funktion. Den angav vidare att ordet ”basic” är ett engelskt ord som inte är beskrivande för tyska konsumenter (punkterna 45–48 i det överklagade beslutet).

19 Överklagandenämnden konstaterade med hänsyn till samtliga ovanstående överväganden att annulleringsenheten på grundval av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 8.4 i denna förordning korrekt hade fastställt att det omtvistade varumärket var ogiltigt för de omtvistade tjänsterna och att det därför inte var nödvändigt att pröva grunderna i ansökan om ogiltigförklaring som stöder sig på artikel 53.1 a i nämnda förordning (punkt 51 i det överklagade beslutet).

Parternas argument

20 Klagaden har yrkat att tribunalen ska

– ogiltigförklara det överklagade beslutet,

– förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.

21 EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

– ogilla överklagandet, och

– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

22 Såsom en åtgärd för processledning i enlighet med artikel 89 i rättegångsreglerna, anmodade tribunalen EUIPO att skriftligen besvara en fråga under förhandlingen. Såsom en andra åtgärd för processledning anmodade tribunalen parterna att muntligen besvara en annan fråga under förhandlingen. Tribunalens begäran efterkoms i båda fallen.

Rättslig bedömning

Inledande synpunkter

23 Klaganden har åberopat tre grunder till stöd för överklagandet. Klaganden har i den första grunden gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av den bevisning som intervenienten åberopade avseende användningen av kännetecknen basic och basic AG i näringsverksamhet i Tyskland. I den andra grunden har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden drog den felaktiga slutsatsen att det fanns en risk för förväxling med tillämpning av 15 § första och andra stycket i Markengesetz. Klaganden har i den tredje grunden gjort gällande ett åsidosättande av artikel 36 FEUF.

24 Enligt artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 ska efter ansökan till EUIPO ett EU-varumärke förklaras ogiltigt om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i den förordningen och kraven i den punkten är uppfyllda.

25 Enligt dessa bestämmelser kan innehavaren av ett kännetecken som används i näringsverksamhet, och som inte är ett icke registrerat varumärke, ansöka om att ett EU-varumärke ska ogiltigförklaras om kännetecknet uppfyller följande fyra kumulativa villkor. Kännetecknet ska användas i näringsverksamhet. Det ska användas i mer än bara lokal omfattning. Rätten till kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där detta kännetecken användes innan ansökan om registrering av EU-varumärke gavs in. Kännetecknet ska slutligen ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Om ett kännetecken inte uppfyller något av dessa villkor kan ansökan om ogiltigförklaring som grundas på förekomsten av ett kännetecken som inte är ett varumärke som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, inte vinna framgång (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkterna 32 och 47).

26 De två första villkoren – det vill säga villkoren avseende det åberopade kännetecknets användning och omfattning, varvid kännetecknet ska ha använts i mer än bara lokal omfattning – följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I förordning nr 207/2009 föreskrivs således enhetliga normer för användningen av kännetecken och deras omfattning. Dessa normer är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning (dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 33).

27 Det framgår däremot av uttrycket ”om och i den mån det finns tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken” att de två påföljande villkoren i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009, är villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet. Hänvisningen till den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet grundar sig på erkännandet i förordning nr 207/2009 av möjligheten att åberopa kännetecken som står utanför systemet för EU-varumärken mot ett EU-varumärke. Det är således endast med stöd av den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än EU-varumärket och om det kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 34). Med stöd av detta måste den som ansöker om ogiltigförklaring styrka att det aktuella kännetecknet omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat som åberopats och att den tillåter att användningen av ett senare varumärke förbjuds (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 190, och dom av den 10 februari 2015, Infocit/harmoniseringskontoret – DIN (DINKOOL), T-85/14, ej publicerad, T:2015:82, punkt 63 och där angiven rättspraxis).

28 I 5 § i Markengesetz, med rubriken ”Beteckningar i näringsverksamhet” (geschäftliche Bezeichnungen), anges följande:

”1. Såsom beteckningar i näringsverksamhet skyddas näringskännetecken och verkstitlar.

2. Näringskännetecken är tecken som i näringsverksamhet används som namn, firma eller särskild beteckning för en näringsverksamhet eller ett företag.

Det särskilda kännetecknet för en näringsverksamhet motsvarar sådana kommersiella symboler och andra kännetecken som syftar till att särskilja en näringsverksamhet från annan näringsverksamhet och som av den berörda omsättningskretsen anses utgöra ett kännetecken för verksamheten.”

29 Det framgår av handlingarna i målet att de tidigare rättigheter som åberopats till stöd för ansökan om delvis ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket, i den del ansökan grundar sig på artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 jämförd med artikel 8.4 b i den förordningen, är näringskännetecken (Unternehmenskennzeichen) i den mening som avses i 5 § i Markengesetz, nämligen näringskännetecknen basic och basic AG, som intervenienten hävdar används för tjänster som beskrivs som ”detaljhandel med livsmedel, apoteksprodukter, ekologiska och andra konsumtionsvaror, restaurangtjänster (livsmedel)”.

30 I 15 § Markengesetz föreskrivs följande:

”1. Förvärv av skydd för en kommersiell beteckning ger innehavaren ensamrätt.

2. Det är förbjudet för tredjeman att utan tillstånd i näringsverksamhet använda den kommersiella beteckningen eller liknande kännetecken på ett sådant sätt att det kan innebär förväxling med den skyddade beteckningen.

…”

31 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som förevarande överklagande ska prövas.

Den första grunden: Huruvida överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av den bevisning som intervenienten åberopade avseende användningen av kännetecknen basic och basic AG i näringsverksamhet i Tyskland.

32 Klaganden har gjort gällande att det av den bevisning som intervenienten åberopade inte i tillräcklig omfattning framgår att kännetecknen basic och basic AG användes i näringsverksamhet i Tyskland i mer än lokal omfattning, såväl ekonomiskt som geografiskt.

33 Klaganden har inledningsvis, med hänvisning till dom av den 23 oktober 2013, Dimian/harmoniseringskontoret – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (T-581/11, ej publicerad, EU:T:2013:553), framhållit att det ålåg intervenienten att styrka att de tidigare kännetecknen som åberopades användes i näringsverksamhet på ett ”kontinuerligt och oavbrutet” sätt fram till dess att ansökan om ogiltigförklaring av det omtvistade varumärket ingavs, nämligen i förevarande fall den 26 september 2011. I förevarande fall hänför sig emellertid den bevisning som intervenienten åberopade för att styrka sådan användning enbart till perioden 2003–2006.

34 Klaganden har vidare gjort gällande att de flesta av de bevis som intervenienten har åberopat inte innehåller någon uppgift om var produkterna såldes, arten av dessa produkter eller några andra uppgifter som krävs för att fastställa användning i näringsverksamhet. Nämnda bevis kan inte i sig styrka att de tidigare kännetecknen användes i samband med de omtvistade tjänsterna.

35 Klaganden har tillagt att överklagandenämnden huvudsakligen grundade sig på ett intyg som intervenienten själv utfärdat och som enbart kan anses ha ett begränsat bevisvärde.

36 Vad gäller de handlingar som innehåller en återgivning av intervenientens figurmärken, har klaganden hävdat att de inte kan bevisa användningen av näringskännetecknen basic och basic AG, eftersom de inte hänvisar till dessa näringskännetecken utan till ”andra varumärken som omfattas av separata registreringar”.

37 Klaganden har slutligen gjort gällande att det faktum att 24 livsmedelsbutiker drivs under näringskännetecknet basic i Tyskland, vilket anges i punkt 28 i det överklagade beslutet, är inte tillräckligt för att uppnå en betydande närvaro i detta land på grund av landets storlek.

38 Klaganden har även gjort gällande att intervenienten inte har åberopat någon bevisning som styrker att varumärkena basic eller basic AG är tillräckligt inarbetade (Verkehrsgeltung), i den mening som avses i Markengesetz, hos den berörda omsättningskretsen i Tyskland.

39 EUIPO har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en korrekt bedömning när den fastställde att intervenienten hade styrkt att det tidigare näringskännetecknet basic, som utpekar ett bolag som tillhandahåller detaljhandelstjänster för livsmedel och apoteksvaror samt snabbmatstjänster i Tyskland, hade använts, såväl ekonomiskt som geografiskt, i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning.

40 EUIPO har härvid tillbakavisat klagandens påstående att driften av 24 livsmedelsbutiker, med hänsyn till landets storlek, inte kan betraktas som en betydande närvaro i Tyskland.

41 EUIPO har vidare hävdat att överklagandenämnden med rätta konstaterade att intervenienten hade styrkt oavbruten användning under perioden 1999–2011 och en betydande kommersiell närvaro i Tyskland avseende det tidigare näringskännetecknet basic för att beteckna livsmedelsbutiker som tillhandahåller detaljhandelstjänster för livsmedel och apoteksvaror samt snabbmatstjänster.

42 Som svar på den skriftliga fråga som domstolen ställde till parterna genom den andra åtgärden för processledning hävdade EUIPO vid förhandlingen att det inte var nödvändigt ur rättslig synvinkel att styrka att det tidigare kännetecknet användes kontinuerligt mellan de två relevanta datumen, nämligen datumet för ansökan om registrering av EU-märket och datumet för ansökan om ogiltigförklaring. EUIPO uppgav att när förekomsten av den tidigare rättigheten styrkts vid båda dessa tidpunkter finns det en ”form av presumtion”, som kan motbevisas, att rättigheten fortsatte att existera mellan de två datumen.

43 EUIPO har bestritt klagandens argument. Myndigheten har anfört att överklagandenämnden inte grundade sin bedömning huvudsakligen på det intyg som utfärdats av intervenienten. Den påpekade att överklagandenämnden särskilt var noga med att verifiera att uppgifterna i intyget stöddes av ytterligare objektiva bevis. Den har vidare hävdat att alla de handlingar som beaktas för att bedöma användningen av det tidigare näringskännetecknet basic visar att användningen av kännetecknet basic utgör en kommersiell beteckning. Slutligen har EUIPO hävdat att klagandens påstående att de flesta av de åberopade bevisen inte innehåller någon uppgift om var produkterna såldes, arten av dessa produkter eller sådana andra uppgifter som krävs för att fastställa användning i näringsverksamhet, inte har stöd i de faktiska omständigheterna och är alltför generellt och ospecifikt.

44 EUIPO har vidare framhållit att den tidigare rättigheten som åberopats i förevarande fall inte är ett icke registrerat varumärke i den mening som avses i 4 § andra stycket i Markengesetz, utan ett näringskännetecken i den mening som avses i 5 § andra stycket i denna lag.

45 Intervenienten har i huvudsak anfört samma argument som EUIPO. Under förhandlingen hävdade intervenienten, tvärtemot vad EUIPO ansåg, att det inte var nödvändigt att i förevarande fall styrka att de åberopade kännetecknen fortfarande användes vid tidpunkten för ansökan om ogiltigförklaring. Enligt intervenienten måste det enligt gällande tysk lag antas att de tidigare rättigheterna fortfarande existerade vid denna tidpunkt.

46 Klaganden avser genom den första grunden att ifrågasätta överklagandenämndens bedömning av de två första villkoren som angetts ovan i punkt 25. Det är ostridigt mellan parterna att dessa villkor ska tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I det avseendet bör det inledningsvis påpekas att det, i motsats till vad intervenienten har gjort gällande vid förhandlingen, framgår av ordalydelsen i artikel 8.4 i

förordning nr 207/2009, till vilken artikel 53.1 c i samma förordning hänvisar, att det är nödvändigt, för att artikel 8.4 i förordningen framgångsrikt ska kunna åberopas i ett ogiltighetsförfarande enligt artikel 53.1 c i förordningen, att styrka att det tidigare icke registrerade kännetecknet användes.

47 Vad beträffar det första villkoret för tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 påpekar tribunalen att enligt rättspraxis anses ett kännetecken användas i näringsverksamhet när denna användning sker i samband med kommersiell verksamhet som syftar till att uppnå ekonomisk vinst och inte utgör en privat angelägenhet (se dom av den 3 mars 2016, Ugly/harmoniseringskontoret – Group Lottuss (COYOTE UGLY), T-778/14, ej publicerad, EU:T:2016:122, punkt 28 och där angiven rättspraxis).

48 Vad beträffar den relevanta perioden för att bedöma detta villkor framgår det av rättspraxis att den som ansöker om ogiltigförklaring måste styrka att det åberopade kännetecknet användes i näringsverksamhet före dagen för ansökan om registrering av det aktuella EU-varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, punkterna164–168). Enligt rättspraxis måste detta kännetecken fortfarande vara i bruk vid ansökan om ogiltigförklaring (dom av den 23 oktober 2013, Baby Bambolina, T-581/11, ej publicerad, EU:T:2013:553, punkt 27). Det måste med andra ord styrkas att det åberopade kännetecknet användes inte bara vid tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket utan även vid tidpunkten för ansökan om ogiltigförklaring och om sådant bevis har åberopats, kan det med rätta anses att detta kännetecken ”fortfarande … användes” vid sistnämnda tidpunkt i den mening som avses i ovannämnda rättspraxis.

49 Såsom framgår av det överklagade beslutet (se punkt 24 jämförd med punkt 32), ålåg det således intervenienten i förevarande fall att styrka att de tidigare kännetecknen basic och basic AG användes i näringsverksamhet den 29 januari 2007, det vill säga dagen för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket, och den 26 september 2011, det vill säga dagen för ingivandet av ansökan om ogiltigförklaring av detta varumärke.

50 Det bör dessutom framhållas, såsom framgår av det överklagade beslutet (se särskilt punkt 26 som hänvisar till punkt 5) och såsom uttryckligen bekräftats av EUIPO såväl i dess skriftliga svar på den fråga som ställdes av tribunalen genom den första åtgärden för processledning som under förhandlingen, att överklagandenämnden grundade sin bedömning av bland annat de två första villkoren som nämnts ovan i punkt 25, uteslutande på bevisning som intervenienten bilagt sin ansökan om ogiltigförklaring av den 26 september 2011, bevisning som det redogjorts för ovan i punkt 7.

51 Det kan konstateras att flera av dessa bevis styrker att intervenienten använde kännetecknen basic och basic AG i Tyskland före dagen för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket för att utpeka intervenientens rörelse som ett företag som tillhandahåller detaljhandelstjänster med livsmedel, apoteksvaror och andra dagligvaror samt restaurangtjänster och följaktligen i samband med en kommersiell verksamhet i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

52 Även om intervenientens firma är basic AG Lebensmittelhandel framgår det av nämnda bevis att bolaget i näringsverksamhet före den 29 januari 2007 generellt hänvisades till kännetecknen basic eller basic AG, där ”AG” helt enkelt är akronymen för ”Aktiengesellschaft”, den rättsliga formen för ett tyskt aktiebolag.

53 Av intervenientens årsredovisning för 2006 (se punkt 7 tredje strecksatsen ovan), som var avsedd för såväl aktieägare som allmänheten, framgår bland annat på en sida om ”bakgrunden till basic ekologiska livsmedelsbutiker”, att intervenienten grundades år 1997 och öppnade sin första basic ekologiska livsmedelsbutik i München år 1998 och sin första basic bistro år 1999 som tillhandahöll restaurangtjänster. Det framgår även av denna årsrapport att en andra livsmedelsbutik, som hade en ”basic” bistro och en ”drugstore-bio”, öppnades i München år 2000 och att intervenienten därefter

fortsatte att expandera sin kedja av ”basic” ekologiska livsmedelsbutiker, som uppgick till 21 stycken i Tyskland i slutet av år 2006. Tribunalen konstaterar också att ”basic” får allt mer uppmärksamhet i media och att cirka 250 artiklar i pressen skrivits om bolaget under år 2006. Denna årsrapport innehåller många andra referenser till intervenienten med beteckningen ”basic” samt referenser till ”basic” ekologiska livsmedelsbutiker, som var och en identifieras med ordet ”basic” placerat framför namnet på den tyska stad där butiken är etablerad (till exempel ”basic Augsburg City”, ”basic Berlin-Steglitz” och ”basic Bonn, im Gangolf”).

54 Uppgifter som liknar dem som det redogjorts för i punkt 53 ovan ingår också i intervenientens årsrapporter för åren 2004 och 2005 (se punkt 7 fjärde och femte strecksatserna ovan).

55 Vad beträffar de två skrivelserna från Biogarten, den första av den 21 april 2006 och den andra av den 13 december 2005 (se ovan punkt 7 sjätte och sjunde strecksatserna), påpekar tribunalen att de riktas till ”basic AG” och visar att intervenienten uppnådde en viss omsättning under detta kännetecken från försäljning av ekologiska livsmedelsprodukter som levererades av Biogarten. Även leveranssedeln och fakturan avseende leverans av rörsocker, frukt och flingor, som utfärdats av Nordlicht Naturkost den 15 april 1999 respektive den 13 november 2001, riktades till ”basic AG”, med preciseringen ”supermarché bio” (se punkt 7 åttonde och nionde strecksatsen).

56 När det gäller försäljningsstatistiken daterad den 1 december 2006 och som offentliggjordes av den ekologiska livsmedelsleverantören Herrmannsdorfer Landwerkstätten Glonn (se ovan punkt 7 tionde strecksatsen), har den rubriken ”408 *statistik över basic-dotterbolag” och visar leveranskvantiteter och försäljningspriser för vissa livsmedel i intervenientens olika näringsställen, vilka identifieras med ordet ”basic” följt av ett tal från ett till sexton.

57 Det framgår dessutom av intervenientens olika reklambroschyrer från åren 2003 till år 2006 (se ovan punkt 7 trettonde strecksatsen) att intervenienten i sin kommersiella kommunikation med konsumenterna nästan alltid betecknar sig själv med kännetecknet basic.

58 Vidare angavs på diplomet ”Årets företagare 2006” som tilldelades två direktörer hos intervenienten den 21 september 2006 (se ovan punkt 7 femtonde strecksatsen) att de arbetar för basic AG. Det bör även påpekas att intervenienten i de många pressklippen från år 2003 till år 2006 (se ovan punkt 7 sextonde strecksatsen) i allmänhet kallas ”basic” eller ”basic AG”.

59 Slutligen konstaterar tribunalen att dessa olika bevis i tillräcklig utsträckning stöder uppgifterna i det intyg som utfärdades den 19 september 2011 av en anställd på intervenientens marknadsavdelning (se ovan punkt 7 elfte strecksatsen), av vilket framgår att kännetecknen basic och basic AG användes i näringsverksamhet i Tyskland vid tidpunkten för ansökan om registrering av det omtvistade varumärket.

60 Däremot styrks det inte av något av de bevis som avses ovan i punkt 7 att dessa kännetecken fortfarande användes av intervenienten vid tidpunkten då ansökan om ogiltigförklaring ingavs, det vill säga den 26 september 2011, för att utpeka intervenientens rörelse som ett företag som tillhandahåller detaljhandelstjänster avseende livsmedel, apoteksvaror och andra dagligvaror samt restaurangtjänster.

61 Tribunalen konstaterar således att inget av de bevis som granskats ovan i punkterna 53–58 avser tiden efter år 2006 och särskilt inte år 2011. När det gäller det reklammaterial som avses ovan i punkt 7 fjortonde strecksatsen, räcker det att påpeka att det inte är daterat.

62 Vad gäller intyget av den 19 september 2011, framgår därav att det främst syftade till att bekräfta intervenientens användning av kännetecknet basic i näringsverksamhet före år 2007.

63 Visserligen innehåller intyget även vissa uppgifter som kan hänföras till åren efter 2006. I synnerhet innehåller det en tabell som för varje år mellan 1998 och 2010 visar antalet livsmedelsbutiker som intervenienten driver i Tyskland och Österrike under kännetecknet basic samt en tabell som för varje år mellan 2001 och 2010 visar intervenientens reklamkostnader som är hänförliga till detta kännetecken. Dessutom hade det till intyget fogats tabeller som utarbetats internt av intervenienten och som visade den påstådda omsättningen för ”basic” till och med juli 2009, december 2010 och juni 2011 (se ovan punkt 7 tolfte strecksatsen).

64 Detta intyg har emellertid utfärdats av en person som yrkesmässigt är kopplad till intervenienten. Det kan därför inte anses lika tillförlitligt och trovärdigt som ett intyg från en tredje part eller en person som inte är kopplad till bolaget i fråga. Detta intyg är inte tillräckligt i sig och innebär endast en indikation som måste stödjas av ytterligare bevisning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 maj 2013, Reber/harmoniseringskontoret – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T-530/10, ej publicerad, EU:T:2013:250, punkt 36). Sådan bevisning saknas emellertid helt i förevarande fall vad gäller åren efter 2006 och framför allt år 2011. I detta hänseende ska det framhållas att EUIPO:s påstående, som gjorts med hänvisning till punkt 33 i det överklagade beslutet, enligt vilket uppgifterna i intyget angående omsättningens och reklamutgifternas utveckling bekräftas av intervenientens årsredovisningar som godkänts av externa revisorer, är felaktigt. Årsrapporterna från intervenienten i bilagan till ansökan om ogiltigförklaring av den 26 september 2011 hänför sig endast till åren 2004, 2005 och 2006, det vill säga en period långt före 2011.

65 Inte heller är skärmdumparna från intervenientens hemsida som skrevs ut den 25 juli 2011 (se ovan punkt 7 första och andra strecksatserna) tillräckliga eller avgörande vad gäller användningen av kännetecknen basic och basic AG på det datum då ansökan om ogiltigförklaring ingavs. Av den första skärmdumpen, som visar ett schematiskt diagram över intervenienten, kan man som mest dra slutsatsen att intervenienten betecknade sig som ”basic AG” den 1 juli 2011. De två följande skärmdumparna, som utgör kartor över placeringen av intervenientens livsmedelsbutiker i Tyskland och Österrike, visar inte på något sätt att dessa livsmedelsbutiker drivs under kännetecknen basic eller basic AG. Kartorna är dessutom från år 2010. När det gäller den sista skärmdumpen, härrör de få uppgifterna om försäljning av produkter med kännetecknet basic i intervenientens livsmedelsbutiker också från år 2010.

66 Tribunalen godtar slutligen inte det påstående som intervenienten framförde vid förhandlingen, nämligen att de pressklipp som nämns i punkt 29 i det överklagade beslutet och som hänvisar till kännetecknet basic, bland annat härrör från perioden 2006–2011. Denna omständighet framgår nämligen inte någonstans i det överklagade beslutet. Tvärtom motsägs detta av punkt 5 i beslutet, där det uttryckligen anges att pressklippen avser perioden 2003–2006. Överklagandenämnden grundade sin bedömning av de två första villkoren som beskrivs ovan i punkt 25 enbart på den bevisning som framgår av punkt 5 i det överklagade beslutet och som återges ovan i punkt 7 (se ovan punkt 50).

67 Tribunalen konstaterar mot bakgrund av det ovanstående att överklagandenämnden inte enbart med stöd av den bevisning som låg till grund för det överklagade beslutet kunde slå fast att villkoret rörande användningen av de åberopade kännetecknen i näringsverksamhet var uppfyllt. Med hänsyn till att de fyra villkoren för tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 är kumulativa, ska överklagandet bifallas på den första grunden.

68 Av det ovan anförda framgår att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att pröva de övriga grunderna.

Rättegångskostnader

69 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande rättegångsdeltagare förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta klagandens rättegångskostnader. Eftersom EUIPO har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas. Eftersom klaganden inte har yrkat att intervenienten ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, är det tillräckligt att intervenienten förpliktas att bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (åttonde avdelningen)

följande:

1) Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 11 augusti 2015 (ärende R 2384/2013-1) ogiltigförklaras.

2) EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Repsol YPF, SA.

3) Basic AG Lebensmittelhandel ska bära sina rättegångskostnader.

Collins Barents Passer

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 september 2017.

Underskrifter