Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (dziewiąta izba)

z dnia 8 listopada 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy SPINNING – Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku – Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

W sprawie T-718/16

Mad Dogg Athletics, Inc., z siedzibą w Los Angeles, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata J. Steinberga,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w której interwenientem w postępowaniu przed Sądem, dawniej Aerospinning Master Franchising, Ltd, s.r.o., będąca drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, jest

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), reprezentowana przez adwokat K. Labalestrę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa R 2375/2014-5) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Aerospinning Master Franchising a Mad Dogg Athletics,

SĄD (dziewiąta izba),

w składzie: S. Gervasoni, prezes, K. Kowalik-Bańczyk i C. Mac Eochaidh (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: I. Dragan, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 4 października 2016 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 17 marca 2017 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 24 marca 2017 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 15 marca 2018 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 1 kwietnia 1996 r. skarżąca, Mad Dogg Athletics, Inc., dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia słownego znaku towarowego SPINNING (zwanego dalej „spornym znakiem towarowym") 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 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), 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), ze zmianami, zastąpionym następnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].

2 W dniu 3 kwietnia 2000 r. sporny znak towarowy został zarejestrowany dla towarów i usług należących do klas 9, 28 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadających dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

– klasa 9: „kasety audio i wideo";

– klasa 28: „sprzęt do ćwiczeń fizycznych";

– klasa 41: „trening fizyczny".

3 W dniu 8 lutego 2012 r. interwenient, Aerospinning Master Franchising, s.r.o., wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do spornego znaku zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001]. Wniosek ten dotyczył towarów należących do klasy 28 oraz usług należących do klasy 41.

4 W dniu 21 lipca 2014 r. Wydział Unieważnień stwierdził wygaśnięcie praw skarżącej w całości.

5 W dniu 12 września 2014 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.

6 Decyzją z dnia 21 lipca 2016 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza EUIPO częściowo uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień w zakresie dotyczącym towarów należących do klasy 9, które to towary nie były objęte wnioskiem interwenienta o stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku. W pozostałym zakresie odwołanie zostało oddalone na podstawie art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. W tym względzie, po pierwsze, Izba Odwoławcza wskazała w pkt 23–27 zaskarżonej decyzji, że datą miarodajną dla dokonania oceny podstaw stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku jest dzień wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Po drugie, w pkt 28–33 zaskarżonej decyzji uznała ona, że przywoływane przekształcenie spornego znaku towarowego w nazwę zwykle używaną dla towarów i usług, o których mowa, powinno było zostać zbadane z uwzględnieniem sposobu postrzegania właściwego czeskim odbiorcom końcowym. W rezultacie odmówiła ona dokonania analizy przedstawionych przez skarżącą dowodów przeciwnych,

które dotyczyły jej działań mających na celu obronę jej znaku towarowego w państwach członkowskich innych niż Republika Czeska. Po trzecie, w pkt 34–47 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione w toku postępowania dowody poświadczały, iż określenie „spinning" stało się w Republice Czeskiej nazwą zwykle używaną dla jednego z rodzajów „treningu fizycznego" i „sprzętu do ćwiczeń fizycznych" wykorzystywanego do tego treningu. Po czwarte, w pkt 48–56 zaskarżonej decyzji uznała ona, że okoliczność, iż sporny znak towarowy stał się zwykle używaną nazwą, była wynikiem podejmowania przez skarżącą niewystarczających działań w celu ochrony jej znaku w Republice Czeskiej. Po piąte, w pkt 57–61 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że kilka decyzji Úřad průmyslového vlastnictví (urzędu własności przemysłowej, Republika Czeska) i orzeczeń czeskich sądów potwierdza, iż skarżąca nie była wystarczająco ostrożna i nie podjęła stosownych wysiłków, aby chronić swój znak w Republice Czeskiej.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim orzeczono wygaśnięcie praw do spornego znaku towarowego dla towarów: „sprzęt do ćwiczeń fizycznych", należących do klasy 28, i usług: „trening fizyczny", należących do klasy 41;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

8 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

9 Interwenient wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, po drugie, naruszenia art. 41 ust. 2 lit. a) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i po trzecie, art. 41 ust. 2 lit. c) karty praw podstawowych.

11 Zarzut pierwszy dzieli się w istocie na cztery zarzuty szczegółowe, dotyczące naruszenia prawa w zakresie, po pierwsze, miarodajnej daty, w odniesieniu do której należy dokonać oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, po drugie, właściwego terytorium, które należy brać pod uwagę do celów oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, po trzecie, właściwego kręgu odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku i po czwarte, błędnej oceny dowodów.

W przedmiocie – wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego – pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego miarodajnej daty, w odniesieniu do której należy dokonać oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

12 Skarżąca twierdzi w istocie, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ uznała, że miarodajnym momentem do dokonania oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku był dzień, w którym interwenient wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego. Dla skarżącej miarodajnym momentem do dokonania oceny, czy sporny znak towarowy przekształcił się w zwykle używaną nazwę, nie jest dzień wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia, lecz dzień wydania w następstwie tego wniosku decyzji mającej powagę rzeczy osądzonej. Zdaniem skarżącej podstawa stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku powinna wciąż istnieć w momencie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie.

13 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z tą argumentacją.

14 W tym względzie, po pierwsze, należy stwierdzić, że art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 62 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) stanowi:

„Uważa się, że unijny znak towarowy od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub roszczenia wzajemnego nie powoduje skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela. Na wniosek jednej ze stron może zostać ustalona w decyzji data wcześniejsza, z jaką wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia".

15 Jak słusznie uznała Izba Odwoławcza w pkt 24 zaskarżonej decyzji, w przypadku gdy stwierdzone zostaje wygaśnięcie prawa do unijnego znaku towarowego, to wygaśnięcie staje się skuteczne od momentu złożenia wniosku lub, na wniosek jednej ze stron, od daty wcześniejszej, kiedy to wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia tego wygaśnięcia.

16 Natomiast należy stwierdzić, że prawodawca Unii Europejskiej nie przewidział, by wygaśnięcie mogło wywoływać skutki od dnia późniejszego niż dzień wystąpienia z wnioskiem o jego stwierdzenie.

17 Z samego brzmienia art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wynika więc, że decyzja stwierdzająca wygaśnięcie prawa do znaku opiera się na jednej z podstaw określonych w art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, zaistniałej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. W konsekwencji i wbrew temu, co twierdzi skarżąca, z przepisu tego można wywieść, iż występowanie podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku należy badać zgodnie z kontekstem faktycznym i prawnym istniejącym najpóźniej w tym dniu.

18 Po drugie, w odniesieniu do art. 12 ust. 1 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92) oraz do art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001], których brzmienie jest identyczne, zostało już orzeczone, że w kontekście wygaśnięcia prawa do znaku z powodu braku rzeczywistego używania należy brać pod uwagę jedynie okoliczności, które poprzedzają złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, z zastrzeżeniem jednak możliwości uwzględnienia ewentualnych okoliczności zaistniałych po tej dacie, jeżeli pozwalają one potwierdzić lub lepiej ocenić zakres używania znaku w rozpatrywanym okresie oraz rzeczywiste zamiary właściciela w tym czasie [postanowienie z dnia 27 stycznia 2004 r., La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, pkt 29–33; wyrok z dnia 2 lutego 2016 r., Benelli Q.J./OHIM – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, pkt 87].

19 Po pierwsze i wbrew temu, co utrzymuje skarżąca, orzecznictwo to, które zostało wydane w kontekście wygaśnięcia praw właściciela znaku z powodu braku jego rzeczywistego używania, można zastosować mutatis mutandis w ramach badania wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku z uwagi na to, że stała się ona nazwą zwykle używaną w obrocie dla danego towaru lub danej usługi. Powyższy wniosek nasuwa się z tego względu, że norma zawarta w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stosuje się bez rozróżnienia między podstawami stwierdzenia wygaśnięcia określonymi w art. 51 ust. 1 tego rozporządzenia.

20 Po drugie, akta sprawy ukazują, że wbrew wymogom orzecznictwa przypomnianego w pkt 18 powyżej, skarżąca, przedstawiając dowody pochodzące z okresu po złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, nie ma na celu potwierdzenia lub lepszej oceny okoliczności istniejących w tej dacie lub przed nią. Przeciwnie, stara się ona zastrzec sobie możliwość wykazania, że podstawa stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku mogła przestać istnieć po złożeniu wniosku. Uwzględnienie argumentacji skarżącej sprowadzałoby się zatem do naruszenia litery art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ przepis ten nie przewiduje takiego przypadku.

21 Po trzecie, skarżąca utrzymuje, że należałoby mieć na względzie wysiłki podjęte przez właściciela znaku towarowego po złożeniu wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w zakresie, w jakim wysiłki te mogłyby zaowocować zmianą sposobu postrzegania znaku przez właściwy krąg odbiorców. W takim wypadku sporne oznaczenie mogłoby więc być uważane przez właściwy krąg odbiorców za zwykle używaną nazwę w momencie wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jednak następnie mogłoby utracić ten rodzajowy charakter, by na nowo, w momencie wydania decyzji w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, być postrzeganym przez tych odbiorców jako znak towarowy.

22 Nawet gdyby dopuścić możliwość takiej zmiany sposobu postrzegania, to nie pozwalałaby ona na odstąpienie od stosowania normy ustanowionej w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, która wymaga, by występowanie podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa było oceniane zgodnie z kontekstem faktycznym i prawnym istniejącym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. W każdym razie, gdyby udało się doprowadzić do owej zmiany sposobu postrzegania, to skarżąca zawsze miałaby możliwość ponownego wystąpienia do EUIPO o zarejestrowanie swojego znaku.

23 Wreszcie w pkt 8 skargi skarżąca podnosi, że na każdym etapie postępowania poprzedzającego uzyskanie przez decyzję EUIPO powagi rzeczy osądzonej jest ona uprawniona do przedstawienia dowodów dotyczących wysiłków i działań podejmowanych po dacie złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia w celu uświadomienia odbiorców co do tego, że oznaczenie słowne SPINNING jest znakiem towarowym, oraz z myślą o ochronie tego znaku.

24 Powyższa argumentacja tym bardziej nie może zostać uwzględniona.

25 Po pierwsze, argumentacja ta pozostaje w sprzeczności z twierdzeniem zawartym w pkt 7 skargi i w sposób domyślny odwołującym się do art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), zgodnie z którym strony mogą przedstawiać dowody wyłącznie w wyznaczonych przez EUIPO terminach do przedstawienia uwag.

26 Po drugie, dowody, które zostały przedstawione nie w terminie wyznaczonym przez EUIPO, ale na późniejszym etapie postępowania, mogą zostać ewentualnie uwzględnione na podstawie art. 76 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wyłącznie jako uzupełnienie dowodów przedstawionych w terminie (zob. podobnie wyroki: z dnia 18 lipca 2013 r., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, pkt 30; z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 113, 114). O ile przepis ten dopuszcza zatem wzięcie pod uwagę

dowodów, które zostały przedstawione po terminie, jednak mają charakter uzupełniający, o tyle nie zezwala on Izbie Odwoławczej na rozszerzenie przysługującego jej uznania na dowody nowe (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lipca 2016 r., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, pkt 25–27).

27 Stosowanie tego orzecznictwa, które dopuszcza pod pewnymi warunkami uwzględnienie dowodów przedstawionych po terminie, nie może jednak prowadzić do naruszenia litery i skuteczności (effet utile) art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009. Przedstawione po terminie dowody, zwłaszcza jeżeli dotyczą one okoliczności zaistniałych po dniu złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, mogą zatem zostać uwzględnione – zgodnie z tym, co wskazano w pkt 18–20 powyżej – wyłącznie jeśli potwierdzają lub pozwalają lepiej ocenić okoliczności zaistniałe przed datą złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub istniejące w tej dacie.

28 Zważywszy na ogół powyższych uwag, pierwszy zarzut szczegółowy należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie – wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego – drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego naruszenia prawa w zakresie właściwego terytorium, które należy brać pod uwagę do celów oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

29 Skarżąca twierdzi w istocie, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ uznała, że terytorium właściwe dla dokonania oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku ograniczało się do Republiki Czeskiej. Dla skarżącej zawężenie tego badania do jednego tylko państwa członkowskiego nie jest wystarczające dla stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego pomimo renomy, jaką cieszy się on w całej Unii. Zdaniem skarżącej o wygaśnięciu prawa do spornego znaku towarowego można mówić tylko wówczas, gdy znak ten jest postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako zwykle używana nazwa w całej Unii lub przynajmniej w jej bardzo przeważającej części.

30 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z tą argumentacją.

31 W tym względzie należy przypomnieć, że na podstawie zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, wyrażonej w motywie 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie motyw 4 rozporządzenia 2017/1001) i doprecyzowanej w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) unijnym znakom towarowym przyznaje się jednolitą ochronę i wywołują one jednolite skutki na całym terytorium Unii. Zgodnie z tym ostatnim przepisem unijny znak towarowy może – o ile rozporządzenie nie stanowi inaczej – zostać zarejestrowany, zbyty, być przedmiotem zrzeczenia się lub decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela znaku lub unieważnienia znaku, a jego używanie może być zakazane, jedynie w odniesieniu do całej Unii (wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, pkt 26).

32 Ponadto art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 58 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) wyjaśnia, że można stwierdzić częściowe wygaśnięcie prawa do znaku w odniesieniu do części rozpatrywanych towarów lub usług. O ile przepis ten przewiduje więc możliwość dostosowania zakresu wygaśnięcia pod względem przedmiotowym, o tyle należy stwierdzić, że prawodawca Unii nie przewidział takiej możliwości pod względem terytorialnym.

33 Z przywołanych w pkt 31 i 32 powyżej przepisów wynika zatem, że decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia prawa do znaku obowiązuje bezwzględnie dla całego terytorium Unii.

34 Wobec powyższego, jeżeli zostanie wykazane, że unijny znak towarowy utracił swój charakter odróżniający na ograniczonej części terytorium Unii, w tym wypadku w pojedynczym państwie członkowskim, to ustalenie to w sposób konieczny wiąże się z tym, że nie będzie mógł on już wywoływać skutków przewidzianych przez rozporządzenie nr 207/2009 w całej Unii. W rezultacie

i wbrew temu, co podnosi skarżąca, wystarczy, by przekształcenie takiego znaku w zwykle używaną nazwę zostało stwierdzone choćby w pojedynczym państwie członkowskim, aby stwierdzenie wygaśnięcia praw jego właściciela zostało orzeczone dla całej Unii.

35 Powyższy wniosek jest ponadto zgodny z celami, którym służy rozporządzenie nr 207/2009, i z zasadą jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, która cele te konkretyzuje.

36 Z łącznej analizy motywów 2, 4 i 6 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie motywów 3, 5 i 7 rozporządzenia 2017/1001) wynika, że poprzez pozwolenie przedsiębiorstwom na dostosowanie swojej działalności gospodarczej do rynku wewnętrznego i prowadzenie jej bez przeszkód rozporządzenie to zmierza do zniesienia bariery terytorialności praw, jakie ustawodawstwa państw członkowskich przyznają właścicielom znaków towarowych. Unijny znak towarowy pozwala więc właścicielowi na odróżnienie jego towarów lub usług w ten sam sposób w całej Unii bez względu na granice. Natomiast przedsiębiorstwa, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie Unii, mogą korzystać z systemu krajowych znaków towarowych, bez konieczności zgłaszania należących do nich znaków towarowych jako unijnych. Celem systemu unijnych znaków towarowych jest zatem, jak wynika to z motywu 2 rozporządzenia nr 207/2009, stworzenie na rynku wewnętrznym warunków podobnych do warunków istniejących na rynku krajowym (zob. podobnie wyrok z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 40, 42).

37 W tym względzie skarżąca twierdzi, że do orzeczenia środka w postaci wygaśnięcia prawa do znaku jest wymagane, by dany znak stał się zwykle używaną nazwą z powodu działań lub bezczynności jego właściciela w całej Unii lub w jej znacznie przeważającej części.

38 Tego argumentu nie można uwzględnić. Jak zasadniczo słusznie podkreślają EUIPO i interwenient, w zamian za ochronę znaku towarowego na poziomie europejskim wymaga się, by jego właściciel był wystarczająco zapobiegliwy, to jest chronił swoje prawa i dochodził ich w całej Unii. Prawa właściciela znaku towarowego powinny zatem wygasnąć, jeżeli z powodu jego bezczynności dany znak przekształcił się, nawet na ograniczonej części terytorium Unii, w tym wypadku w pojedynczym państwie członkowskim, w zwykle używaną nazwę.

39 Omawiany środek w postaci wygaśnięcia prawa do znaku umożliwia więc innym uczestnikom obrotu swobodne używanie zarejestrowanego oznaczenia. Służy on wobec tego celowi interesu ogólnego, który wymaga, by oznaczenia lub wskazówki, które stały się zwykle używane do określania towarów lub usług, dla których znak został zarejestrowany, mogły pozostać dostępne lub być swobodnie używane przez wszystkich. Artykuł 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 ma zatem na celu zagwarantowanie zachowania charakteru odróżniającego przez znak, zgodnie z jego funkcją wskazywania pochodzenia, i zapobieżenie temu, by określenia rodzajowe były na stałe zastrzeżone dla jednego tylko przedsiębiorstwa z powodu zarejestrowania ich w charakterze znaku towarowego [zob. podobnie i analogicznie w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy 89/104 opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, pkt 53, 54].

40 Co więcej, orzeczenie wygaśnięcia praw właściciela danego znaku towarowego dla całego terytorium Unii, nawet jeżeli przekształcenie tego znaku w zwykle używaną nazwę zostało stwierdzone wyłącznie w odniesieniu do ograniczonej części tego terytorium, w tym wypadku pojedynczego państwa członkowskiego, pozwala na uniknięcie sprzecznych rozstrzygnięć EUIPO i sądów krajowych orzekających jako sądy właściwe w sprawach unijnych znaków towarowych, a w konsekwencji zapewnienie także, że jednolity charakter unijnych znaków towarowych nie zostanie naruszony (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 19 października 2017 r., Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, pkt 28).

41 Powyższych stwierdzeń nie są w stanie podważyć pozostałe argumenty skarżącej.

42 Po pierwsze, skarżąca uważa, że w celu poparcia swojego rozumowania Izba Odwoławcza błędnie powołała się w pkt 30 zaskarżonej decyzji na wyrok z dnia 6 października 2009 r., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611).

43 W tym względzie Trybunał orzekł już, że orzecznictwo to dotyczy wykładni przepisów odnoszących się do rozszerzonej ochrony przyznanej znakom towarowym cieszącym się renomą lub powszechnie znanym w Unii lub w państwie członkowskim, w którym zostały zarejestrowane. Wspomniane przepisy służą zaś realizacji celu odmiennego od wymogów ustanowionych w art. 51 rozporządzenia nr 207/2009, które mogą skutkować wygaśnięciem praw do znaku (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 53; z dnia 3 września 2015 r., Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, pkt 21).

44 Nawet jeśli odesłanie do wyroku z dnia 6 października 2009 r., PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) jest oczywiście błędne, nie może ono, z uwagi na swój pomocniczy względem rozumowania Izby Odwoławczej charakter, prowadzić do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji. Izba Odwoławcza zdecydowała się bowiem w pkt 31 zaskarżonej decyzji na ograniczenie przeprowadzanego badania wyłącznie do terytorium czeskiego nie ze względu na to orzecznictwo, ale ze względu na zasadę jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego.

45 Po drugie, skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie ustanowiła paralelę między przesłankami rejestracji oznaczenia, które zakazują rejestracji oznaczenia między innymi wówczas, gdy bezwzględna podstawa odmowy rejestracji występuje jedynie w części Unii, a przesłankami stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego. Dla skarżącej przesłanki przewidziane w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 rozporządzenia 2017/1001) istotnie różnią się od przesłanek ustanowionych w art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

46 Argument ten nie może zostać uwzględniony. Jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 31 zaskarżonej decyzji i jak EUIPO przypomniało w trakcie rozprawy, jednolity charakter unijnego znaku towarowego stanowi fundamentalną zasadę prawną, która leży u podstaw całego rozporządzenia nr 207/2009. Zasada ta wymaga bowiem w szczególności, by unijny znak towarowy był w chwili jego rejestracji odróżniający w całej Unii i zachował ten charakter odróżniający, unikając przekształcenia go, nawet w ograniczonej części Unii, w tym wypadku w pojedynczym państwie członkowskim, w nazwę zwykle używaną w obrocie dla towarów i usług, dla których został zarejestrowany.

47 Ponadto nie można uwzględnić argumentacji skarżącej opartej na tym, że art. 52 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 59 rozporządzenia 2017/1001) odsyła do art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), podczas gdy art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia nie zawiera takiego odesłania. Z jednej strony art. 52 rozporządzenia nr 207/2009 odnosi się do unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego, a nie – jak w niniejszym wypadku – do stwierdzenia wygaśnięcia praw jego właściciela. Z drugiej strony, co wynika też z pkt 46 powyżej, jednolity charakter unijnego znaku towarowego stanowi fundamentalną zasadę prawa, która leży u podstaw całego rozporządzenia nr 207/2009. Pozostaje zatem bez znaczenia, że niektóre przepisy tego rozporządzenia, takie jak jego art. 7 ust. 2, wyraźnie konkretyzują tę zasadę, a inne tego nie czynią.

48 Po trzecie, w toku rozprawy skarżąca stwierdziła, że orzeczenie wygaśnięcia praw właściciela unijnego znaku towarowego byłoby poważne i niesprawiedliwe, gdyby przekształcenie tego znaku w nazwę zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, dla których został zarejestrowany, dotyczyło tylko pojedynczego państwa członkowskiego.

49 W tym względzie Sąd pragnie wskazać, że decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia praw do znaku oparta na takiej podstawie, niezależnie od tego, jak poważne byłyby jej konsekwencje dla właściciela danego znaku, jest nierozerwalnie związana z zamierzonym przez prawodawcę Unii stanem prawnym, który wynika w szczególności z art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto, zważywszy na zasady

równowagi instytucjonalnej i rozdziału kompetencji ustanowione w art. 13 ust. 2 TUE (zob. wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., Rada/Komisja, C-660/13, EU:C:2016:616, pkt 31, 32 i przytoczone tam orzecznictwo), Sądowi nie przysługuje kompetencja do dostosowania wspomnianego rozporządzenia. Jedynie działanie prawodawcy Unii mogłoby zatem doprowadzić do zmiany tych przepisów. Poza tym skarżąca nie podniosła wobec art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 żadnego zarzutu niezgodności z prawem.

50 Zważywszy na ogół powyższych uwag, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, opierając się do celów stwierdzenia wygaśnięcia prawa do spornego znaku na dowodach ograniczonych do Republiki Czeskiej, w związku z czym drugi zarzut szczegółowy podlega oddaleniu jako bezzasadny.

W przedmiocie – wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego – trzeciego zarzutu szczegółowego, dotyczącego naruszenia prawa w zakresie właściwego kręgu odbiorców, w stosunku do którego należy dokonać oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku

51 Na poparcie wysuwanego w ramach zarzutu pierwszego trzeciego zarzutu szczegółowego skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, ponieważ stwierdziła w istocie, że właściwy dla dokonania oceny podstawy stwierdzenia wygaśnięcia krąg odbiorców ograniczał się do użytkowników końcowych, a zatem nie należało brać pod uwagę sposobu postrzegania charakterystycznego dla odnośnych odbiorców profesjonalnych.

52 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z tymi argumentami.

53 W tym względzie z orzecznictwa wynika, że kwestię, czy znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, dla których został zarejestrowany, należy oceniać nie tylko w odniesieniu do sposobu postrzegania charakterystycznego dla konsumentów lub użytkowników końcowych, lecz także stosownie do uwarunkowań danego rynku przy uwzględnieniu sposobu postrzegania właściwego dla odbiorców profesjonalnych, takich jak sprzedawcy. Jednakże co do zasady rozstrzygającą rolę odgrywa sposób postrzegania właściwy dla konsumentów lub użytkowników końcowych. A zatem w sytuacji charakteryzującej się utratą przez sporny znak charakteru odróżniającego z punktu widzenia odbiorców końcowych, owa utrata może prowadzić do wygaśnięcia praw przyznanych właścicielowi danego znaku. Okoliczność, że sprzedawcy są świadomi istnienia wspomnianego znaku towarowego i pochodzenia, na które on wskazuje, nie może sama wykluczyć takiego wygaśnięcia [zob. podobnie i analogicznie w odniesieniu do art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25) wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, pkt 28, 29 i przytoczone tam orzecznictwo].

54 Z orzecznictwa tego wynika, że właściwy krąg odbiorców, którego punkt widzenia należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy sporny znak towarowy stał się w obrocie nazwą zwykle używaną dla towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, powinien zostać zdefiniowany z uwzględnieniem uwarunkowań rynku tych towarów lub usług (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, pkt 26; opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, pkt 58, 59).

55 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że analizie należało poddać wyłącznie sposób, w jaki rozpatrywane towary i usługi są postrzegane przez czeskich odbiorców końcowych. Zdaniem Izby Odwoławczej nie zostało wykazane, by rynki „treningu fizycznego” oraz „sprzętu do ćwiczeń fizycznych” cechowały się uwarunkowaniami nakazującymi wzięcie pod uwagę sposobu postrzegania właściwego dla działających na tych rynkach odbiorców profesjonalnych.

56 W skardze skarżąca podnosi, że większość jej rowerów treningowych jest sprzedawana odbiorcom profesjonalnym zajmującym się prowadzeniem siłowni, placówek sportowych i ośrodków rehabilitacyjnych.

57 W odpowiedzi na wystosowane przez Sąd pytanie na piśmie skarżąca potwierdziła, że w przeciwieństwie do odbiorców profesjonalnych zajmujących się prowadzeniem siłowni, placówek sportowych i ośrodków rehabilitacyjnych użytkownicy końcowi nabywają stosunkowo niewiele rowerów treningowych ze względu na ich wysoką cenę. W toku rozprawy skarżąca wyjaśniła również, co nie zostało zakwestionowane przez inne strony, że jej rowery treningowe są sprzedawane w 95% przypadków odbiorcom profesjonalnym.

58 Na rozprawie, w odpowiedzi na pytanie zadane ustnie przez Sąd, wszystkie strony przyznały, że omawiany sport praktykuje się w grupach, na rowerach treningowych, zwykle w salach sportowych lub w siłowniach i pod nadzorem trenera sportowego. Sąd zauważa ponadto, że opis ten jest podobny do opisu przyjętego przez Wydział Unieważnień, który został przypomniany przez Izbę Odwoławczą w części „Zwięzłe przedstawienie okoliczności faktycznych" zaskarżonej decyzji.

59 W rezultacie Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła w pkt 32 zaskarżonej decyzji, że klienci profesjonalni nie należeli do właściwego kręgu odbiorców w przypadku „sprzętu do ćwiczeń fizycznych", ponieważ co do zasady to właśnie podmioty profesjonalne zajmujące się prowadzeniem siłowni, placówek sportowych i ośrodków rehabilitacyjnych nabywają te rowery treningowe.

60 Chociaż prawdą jest, jak twierdziło EUIPO na rozprawie, że kategoria „sprzętu do ćwiczeń fizycznych" nie ogranicza się do rowerów treningowych oraz że pozostałe z rozpatrywanych towarów mogą być nabywane przez odbiorców indywidualnych, to jednak z pkt 57 powyżej wynika, że ze względu na ich wysoką cenę same rowery treningowe są rzadko nabywane przez takich odbiorców. Argument EUIPO nie pozwala zatem wykluczyć klientów profesjonalnych z właściwego kręgu odbiorców w przypadku „sprzętu do ćwiczeń fizycznych".

61 Zważywszy na powyższe elementy, Izba Odwoławcza błędnie wykluczyła sposób postrzegania właściwy dla odbiorców profesjonalnych w przypadku „sprzętu do ćwiczeń fizycznych" z przeprowadzanej przez siebie analizy do celów oceny, czy sporny znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla „sprzętu do ćwiczeń fizycznych", dla którego został on zarejestrowany. W rezultacie Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie przy definiowaniu właściwego kręgu odbiorców dla „sprzętu do ćwiczeń fizycznych", należącego do klasy 28, ponieważ nie wzięła pod uwagę sposobu postrzegania właściwego dla klientów profesjonalnych działających na tym rynku.

62 Powyższego wniosku nie podważa fakt, że – jak twierdził interwenient podczas rozprawy – w pkt 41, 45–47, 49, 53 i 62 zaskarżonej decyzji jest mowa o sposobie postrzegania właściwym dla podmiotów profesjonalnych. Należy stwierdzić, że owe wzmianki dotyczą wyłącznie omawianego sportu, a nie „sprzętu do ćwiczeń fizycznych". Jedynie w pkt 44 zaskarżonej decyzji wyraźnie nawiązano do sposobu postrzegania spornego znaku towarowego przez podmioty profesjonalne w kontekście rowerów treningowych i obuwia, jednak ten punkt dotyczył sprzedawców owych artykułów sportowych.

63 Zaskarżona decyzja nie zawiera natomiast żadnych informacji na temat sposobu postrzegania spornego znaku towarowego przez klientów profesjonalnych, w szczególności takich jak podmioty zajmujące się prowadzeniem siłowni, placówek sportowych i ośrodków rehabilitacyjnych, występujących w charakterze nabywców tych towarów. Tymczasem, jak wynika z pkt 58 i 59 powyżej, to właśnie te podmioty co do zasady nabywają rowery treningowe i udostępniają je następnie swoim własnym klientom celem umożliwienia tym ostatnim wzięcia udziału w omawianych zajęciach sportowych.

64 Należy zatem stwierdzić, po pierwsze, że owe podmioty profesjonalne odgrywają centralną rolę na rynku „sprzętu do ćwiczeń fizycznych", a po drugie, że mają one decydujący wpływ na dokonywany przez użytkowników końcowych wybór „treningu fizycznego". Poprzez swoją znajomość funkcji

wskazywania pochodzenia spornego znaku towarowego owe podmioty pozwalają na realizację procesu komunikacji między podmiotami świadczącymi te usługi a użytkownikami końcowymi (zob. podobnie i analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, pkt 59).

65 Powyższy błąd w ocenie przy definiowaniu właściwego kręgu odbiorców sprawia, że wadą dotknięta jest cała decyzja, co w rezultacie uzasadnia stwierdzenie jej nieważności.

66 Ponieważ jednak skarżąca ograniczyła przedmiot niniejszej skargi do oznaczanych spornym znakiem towarowym towarów: „sprzęt do ćwiczeń fizycznych", należących do klasy 28, i do usług: „trening fizyczny", należących do klasy 41, skutki zaskarżonej decyzji należy utrzymać w mocy w odniesieniu do oznaczanych tym znakiem towarów: „kasety audio i wideo", należących do klasy 9.

67 W świetle powyższych rozważań i bez potrzeby rozpatrywania wysuwanego w ramach niniejszego zarzutu czwartego zarzutu szczegółowego ani zarzutów drugiego i trzeciego, należy uwzględnić wysuwany w ramach zarzutu pierwszego trzeci zarzut szczegółowy i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym oznaczanych spornym znakiem towarowym towarów należących do klasy 28 i usług należących do klasy 41.

W przedmiocie kosztów

68 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

69 Ponieważ EUIPO i interwenient przegrali sprawę, należy, po pierwsze, nakazać EUIPO – zgodnie z żądaniami skarżącej – pokrycie jego własnych kosztów oraz kosztów poniesionych przez skarżącą, a po drugie, postanowić, że interwenient pokryje własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (dziewiąta izba)

orzeka, co następuje:

1) Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 21 lipca 2016 r. (sprawa R 2375/2014-5) w zakresie dotyczącym towarów należących do klasy 28 i usług należących do klasy 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

2) EUIPO pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Mad Dogg Athletics, Inc.

3) Aerospinning Master Franchising, s.r.o. pokrywa własne koszty.

Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 8 listopada 2018 r.

Podpisy