Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (pierwsza izba)

z dnia 22 marca 2017 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku — Słowny unijny znak towarowy The Specials — Rzeczywiste używanie — Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Zgoda właściciela znaku towarowego — Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-336/15

Windrush Aka LLP, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez S. Malynicza, QC, i S. Britton, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez J. Crespa Carilla, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Jerry Dammers, zamieszkały w Londynie, reprezentowany przez C. Fehler, solicitor, H. Cuddigana i B. Brandretha, barristers,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 18 marca 2015 r. (sprawa R 1412/2014-1) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Windrush Aka a J. Dammersem,

SĄD (pierwsza izba),

w składzie: I. Pelikánová, prezes, V. Valančius (sprawozdawca) i U. Öberg, sędziowie,

sekretarz: J. Weychert, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 25 czerwca 2015 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 20 listopada 2015 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 20 listopada 2015 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 6 grudnia 2016 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 27 lipca 2005 r. na rzecz interwenienta, Jerry'ego Dammersa, dokonano w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) 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)] rejestracji, pod numerem 3725082, słownego unijnego znaku towarowego The Specials.

2 Towary i usługi, dla których wspomniany unijny znak towarowy został zarejestrowany, należą do klas 9, 16, 25 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 odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:

— klasa 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (monitorujące), do ratowania życia, do celów dydaktycznych; urządzenia i przyrządy do przewodzenia, przełączania, przekształcania, gromadzenia, regulacji energii elektrycznej oraz do sterowania energią elektryczną; urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazów oraz urządzenia do transmisji dźwięku lub obrazów, a także urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki danych, płyty do nagrywania; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia";

— klasa 16: „opakowania do płyt CD, kaset audio i płyt DVD; fotografie, druki i szyldy jako okładki, broszury i opakowania do płyt CD, taśm audio i płyt DVD; fotografie, druki i szyldy dla celów produkcji plakatów";

— klasa 25: „ubrania, obuwie, kapelusze";

— klasa 41: „nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna".

3 W dniu 30 października 2012 r. skarżąca, Windrush Aka LLP, wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspomnianego unijnego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wymienionych w pkt 2 powyżej, przywołując jako uzasadnienie brak rzeczywistego używania tego znaku.

4 Decyzją z dnia 17 marca 2014 r. Wydział Unieważnień uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Wygaśnięcie prawa do znaku zostało stwierdzone w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w pkt 2 powyżej, z wyjątkiem „dysków kompaktowych [audio-wideo]" i „publikacji elektronicznych do pobrania", należących do klasy 9, dla których ważność rejestracji spornego znaku towarowego została utrzymana.

5 W dniu 19 maja 2014 r. skarżąca, działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim utrzymano ważność rejestracji spornego znaku towarowego dla towarów przypomnianych w pkt 4 powyżej.

6 Decyzją z dnia 18 marca 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła częściowo odwołanie. Uchyliła ona decyzję Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim została utrzymana ważność rejestracji spornego znaku towarowego dla „publikacji elektronicznych do pobrania", należących do klasy 9, i stwierdziła wygaśnięcie prawa do znaku w odniesieniu do tych towarów. Izba Odwoławcza potwierdziła jednak ważność spornego znaku dla „dysków kompaktowych [audio-wideo]", należących do klasy 9, uzasadniając swoją decyzję tym, że ów znak jest używany przez osobę trzecią za zgodą interwenienta, a zatem znak ten jest rzeczywiście używany w odniesieniu do omawianych towarów.

Żądania stron

7 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

8 EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

9 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut dotyczący naruszenia art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie ustaliła, że interwenient w sposób skuteczny wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią w rozumieniu tego przepisu.

10 Należy przypomnieć, że art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje zasadniczo, iż wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO, w wypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i gdy nie istnieją usprawiedliwione powody nieużywania.

11 W tym zakresie zgodnie z art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 używanie unijnego znaku towarowego za zgodą właściciela uważa się za dokonywane przez właściciela.

12 Na wstępie należy wskazać, że w skardze skarżąca nie zakwestionowała dokonanej przez Izbę Odwoławczą oceny, zgodnie z którą sporny znak towarowy był rzeczywiście używany w odniesieniu do „dysków kompaktowych [audio-wideo]", należących do klasy 9.

13 Jednakże na rozprawie skarżąca podniosła, że przedstawione przez interwenienta przed EUIPO poświadczenie wysokości opłat uiszczonych na jego rzecz w zamian za używanie spornego znaku towarowego wskazywało kwotę zbyt niską, aby wykazać rzeczywiste używanie spornego znaku. Twierdzenie to – w zakresie, w jakim ma na celu podważenie po raz pierwszy na rozprawie dokonanej

przez Izbę Odwoławczą oceny rzeczywistego używania spornego znaku towarowego – podlega odrzuceniu jako niedopuszczalne. Nie można go bowiem uznać za rozwinięcie zarzutu opartego na naruszeniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 lub za zarzut ściśle powiązany z tym zarzutem.

14 Z powyższego wynika, że Sąd powinien orzec wyłącznie w przedmiocie tego, czy sporny znak towarowy był rzeczywiście używany dla tych towarów za zgodą interwenienta w rozumieniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

15 W ramach swojego jedynego zarzutu skarżąca przedstawia pięć zarzutów szczegółowych.

W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, opartego na pominięciu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przy rozpoznawaniu sprawy

16 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza błędnie przywołała w zaskarżonej decyzji art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, podczas gdy przepis ten nie był właściwy z punktu widzenia wydania rozstrzygnięcia w sprawie, która została jej przedłożona, w odróżnieniu od art. 15 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia.

17 Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 dowodem rzeczywistego używania znaku towarowego jest również dowód używania tego znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany.

18 Celem tego przepisu, który nie narzuca ścisłej zgodności między postacią, w której znak jest używany, a tą, w której został on zarejestrowany, jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie – w ramach handlowego wykorzystania znaku – zmian, które nie zmieniając jego charakteru odróżniającego, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją towarów lub usług. Zgodnie z owym celem materialny zakres stosowania tego przepisu musi ograniczać się do sytuacji, w których oznaczenie konkretnie używane przez właściciela znaku do określania towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, stanowi postać, pod jaką ten właśnie znak jest wykorzystywany handlowo [zob. wyrok z dnia 10 grudnia 2015 r., Sony Computer Entertainment Europe/OHIM – Marpefa (Vieta), T-690/14, niepublikowany, EU:T:2015:950, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo].

19 W niniejszym wypadku bezsporne jest, że kwestia ewentualnego używania spornego znaku towarowego w postaci różniącej się od tej, w jakiej znak ten został zarejestrowany, nie wchodziła w zakres przedmiotu sporu przed Wydziałem Unieważnień ani przed Izbą Odwoławczą.

20 Ponadto strony zgadzają się co do tego, że Izba Odwoławcza miała rozstrzygnąć, na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią, czy też takiej zgody nie wyraził, a także, że przywołując art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, Izba Odwoławcza nie powoływała się na przepis właściwy do wydania tego rozstrzygnięcia.

21 Należy jednak stwierdzić, że pkt 38–45 zaskarżonej decyzji są poświęcone rozważaniom Izby Odwoławczej dotyczącym kwestii, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią. Do celów tych rozważań Izba Odwoławcza zinterpretowała umowę, na którą powołała się skarżąca, zawartą w dniu 8 czerwca 1979 r. między interwenientem i innymi artystami z jednej strony a wytwórnią płytową z drugiej strony (zwaną dalej „umową z dnia 8 czerwca 1979 r."), aby ustalić, czy z umowy tej wynikało, że interwenient wyraził zgodę na używanie nazwy zespołu muzycznego „The Specials" przez tę wytwórnię, czy też takiej zgody nie wyraził. W tym względzie Izba Odwoławcza doszła do wniosku, że używanie tej nazwy przez wspomnianą wytwórnię płytową miało miejsce za zgodą interwenienta.

22 W rezultacie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza rozstrzygnęła przedłożoną jej kwestię, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią, i że zastosowała ona w tym celu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

23 Z powyższego wynika, że fakt, iż Izba Odwoławcza przywołała art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 zamiast art. 15 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi błąd o charakterze czysto formalnym, który pozostaje bez wpływu na wynik oceny przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą w zakresie rozpatrywanej przez nią kwestii.

24 Pierwszy zarzut szczegółowy należy zatem oddalić.

W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, opartego na naruszeniu pojęcia zgody jako autonomicznego pojęcia prawa Unii

25 Skarżąca twierdzi, że pomijając art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 przy dokonywaniu oceny, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią, Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę, że zawarte w tym przepisie pojęcie zgody na używanie znaku należy interpretować, odwołując się wyłącznie do prawa Unii. W tym względzie, aby odeprzeć argumenty skarżącej, Izba Odwoławcza błędnie oparła się na braku orzeczeń High Court of Justice (England and Wales) [sądu najwyższego (Anglia i Walia, Zjednoczone Królestwo], w których dokonano wykładni właściwych postanowień umowy z dnia 8 czerwca 1979 r.

26 Ponadto Izba Odwoławcza w sposób błędny – zdaniem skarżącej – zinterpretowała niektóre postanowienia umowy z dnia 8 czerwca 1979 r., ponieważ nie uznała, że umowa ta zawierała przeniesienie na osobę trzecią wszystkich praw z tytułu używania nazwy zespołu muzycznego „The Specials” w związku z nagraniami muzycznymi zrealizowanymi przez ten zespół.

27 Co się tyczy, po pierwsze, argumentu skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie przeprowadziła oceny pojęcia zgody na używanie znaku wyłącznie na podstawie prawa Unii, należy stwierdzić, że argument ten opiera się na założeniu, iż Izba Odwoławcza nie dokonała oceny, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią, w oparciu o art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009. Tymczasem, jak wynika z pkt 22 powyżej, Izba Odwoławcza przeprowadziła ocenę tej kwestii na podstawie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

28 Ponadto w pkt 40 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że umowa z dnia 8 czerwca 1979 r. podlega prawu angielskiemu, wobec czego wyłącznie High Court of Justice (England and Wales) [sąd najwyższy (Anglia i Walia)] jest właściwy do dokonywania jej wykładni. Izba Odwoławcza dodała, że skarżąca nie przedstawiła żadnego orzeczenia tego sądu, które mogłoby stanowić poparcie dla jej twierdzenia o przeniesieniu praw do nazwy zespołu muzycznego „The Specials” na osobę trzecią.

29 Z pkt 40 zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza wskazała na brak ewentualnych orzeczeń tego sądu wyłącznie w celu dokonania ustalenia, że twierdzenie skarżącej nie znajdowało poparcia. Natomiast nie można z niego wywodzić, co czyni skarżąca, że Izba Odwoławcza oceniła zgodę interwenienta w świetle takich orzeczeń, a nie – jak to faktycznie prawidłowo uczyniła – w świetle art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

30 W konsekwencji argument skarżącej nie może zostać uwzględniony.

31 Co się tyczy, po drugie, argumentu skarżącej opartego na błędnej interpretacji niektórych postanowień umowy z dnia 8 czerwca 1979 r., ich oceny należy dokonać razem z czwartym zarzutem szczegółowym, w którym skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej niewzięcie pod uwagę niektórych postanowień tej umowy.

32 W związku z powyższym drugi zarzut szczegółowy należy oddalić.

W przedmiocie trzeciego zarzutu szczegółowego, opartego na odwróceniu ciężaru dowodu na okoliczność wyrażenia zgody na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią

33 Skarżąca twierdzi, że skutkiem pominięcia przez Izbę Odwoławczą art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 było odwrócenie przez Izbę Odwoławczą z naruszeniem tego przepisu ciężaru dowodu na okoliczność wyrażenia zgody na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią. Izba Odwoławcza błędnie zarzuciła bowiem skarżącej, że ta nie przedstawiła orzeczeń sądowych, które mogłyby potwierdzić jej twierdzenia dotyczące treści niektórych postanowień umowy z dnia 8 czerwca 1979 r. Otóż, jeżeli Izba Odwoławcza uznała przedstawione dowody na okoliczność wyrażenia przez interwenienta zgody na używanie spornego znaku towarowego za niewystarczające, to powinna była zażądać od niego przedstawienia dowodów uzupełniających, a nie domagać się od skarżącej wykazania, że interwenient nie wyraził takiej zgody.

34 Należy przypomnieć, że w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku, to do właściciela spornego znaku towarowego należy przedstawienie dowodu, iż wyraził on zgodę na podnoszone przez niego używanie tego znaku przez osobę trzecią [zob. wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r., Park/OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 60 i przytoczone tam orzecznictwo].

35 W niniejszym wypadku, jak słusznie wskazuje skarżąca, to na interweniencie spoczywał obowiązek przedstawienia dowodu, że wyraził on zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią.

36 Skarżąca nie ma jednak racji, twierdząc, że Izba Odwoławcza nałożyła na nią ciężar dowodu na okoliczność braku takiej zgody.

37 Po pierwsze, z pkt 4 zaskarżonej decyzji wynika bowiem, że interwenient przedstawił w swych uwagach w przedmiocie złożonego przez skarżącą wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku poświadczenia dotyczące opłat uiszczanych mu przez osoby trzecie z tytułu używania przez nie spornego znaku towarowego. Izba Odwoławcza wskazała z kolei w pkt 42 i 43 wspomnianej decyzji, że używanie przez osoby trzecie spornego znaku towarowego było podstawą uiszczania na rzecz interwenienta opłat przez cały okres, dla jakiego używanie spornego znaku towarowego musiało zostać dowiedzione, z czego to Izba Odwoławcza wywiodła istnienie zgody interwenienta na używanie owego znaku przez osobę trzecią. Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza wywiodła istnienie rzeczonej zgody, opierając się na dowodach przedstawionych przez interwenienta, a zatem zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 34 powyżej.

38 Po drugie, jak zostało wskazane w pkt 29 powyżej, zgoda interwenienta na używanie spornego znaku towarowego nie była rozpoznawana przez Izbę Odwoławczą w świetle ewentualnych orzeczeń High Court of Justice (England and Wales) [sądu najwyższego (Anglia i Walia)].

39 Skarżąca nie może zatem twierdzić, że Izba Odwoławcza nałożyła na nią ciężar dowodu w zakresie braku zgody interwenienta na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią.

40 Z powyższego wynika, że trzeci zarzut szczegółowy należy oddalić.

W przedmiocie czwartego zarzutu szczegółowego, opartego na niewzięciu pod uwagę niektórych postanowień umowy z dnia 8 czerwca 1979 r.

41 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że nie zostały wzięte pod uwagę niektóre postanowienia umowy z dnia 8 czerwca 1979 r., z których wynika, że interwenient zbył prawa związane z działalnością zespołu muzycznego „The Specials", obejmujące prawa dotyczące jakiegokolwiek używania nazwy tego zespołu, w tym znak towarowy, wobec czego nie jest już właścicielem tych praw. Dodaje ona, że z powodu zbycia tych praw dowody przedstawione przez interwenienta nie pozwalały, wbrew temu, co przyjęła Izba Odwoławcza, na wykazanie, iż wyraził on zgodę na używanie spornego znaku przez osobę trzecią.

42 Co się tyczy w pierwszej kolejności argumentu dotyczącego domniemanego zbycia praw przez interwenienta na mocy umowy z dnia 8 czerwca 1979 r., EUIPO kwestionuje jego dopuszczalność. EUIPO podkreśla, że w drodze tego argumentu skarżąca utrzymuje w rzeczywistości, iż interwenient nie był uprawniony do zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji, a w konsekwencji, że w momencie dokonania tego zgłoszenia działał w złej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Tymczasem, po pierwsze, przepis ten nie znajduje zastosowania do postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do unijnego znaku towarowego, a po drugie, art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy używania znaku, a nie jego własności.

43 Należy przypomnieć, że na mocy art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego znak ten unieważnia się, w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.

44 W niniejszej sprawie skarżąca podnosi, że używanie spornego znaku towarowego stanowi wykonywanie praw, które jej zdaniem interwenient zbył na mocy umowy z dnia 8 czerwca 1979 r. i których w konsekwencji nie posiadał w momencie dokonania zgłoszenia tego znaku do rejestracji.

45 Argument ten można oczywiście interpretować jako leżący u źródła twierdzenia, że interwenient nie mógł dokonać zgłoszenia nazwy zespołu muzycznego „The Specials" do rejestracji w charakterze unijnego znaku towarowego. Jednakże w ramach postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego skarżąca nie podnosiła, w oparciu o art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, złej wiary interwenienta w momencie dokonywania zgłoszenia wspomnianego znaku do rejestracji.

46 Skarżąca twierdzi bowiem jedynie, że interwenient nie mógł wyrazić zgody na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią w rozumieniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w okresie, dla którego należało dowieść rzeczywistego używania, ponieważ nie był on już właścicielem praw zbytych na podstawie umowy z dnia 8 czerwca 1979 r. W konsekwencji EUIPO błędnie podważa dopuszczalność argumentu skarżącej.

47 Natomiast EUIPO prawidłowo kwestionuje zasadność tego argumentu. Należy bowiem stwierdzić, że argument ten jest pozbawiony znaczenia z punktu widzenia ustalenia, zgodnie z art. 51 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, że sporny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez interwenienta lub za jego zgodą.

48 Należy przypomnieć, że ratio legis wymogu, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, by być chronionym prawem Unii, zasadza się na okoliczności, że rejestru EUIPO nie można przyrównywać do strategicznego i statycznego depozytorium przyznającego bezczynnemu posiadaczowi monopol prawny na czas nieokreślony [wyrok z dnia 15 września 2011 r., centrotherm Clean Solutions/OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, pkt 24].

49 Należy przypomnieć, że w niniejszej sprawie interwenient uzyskał rejestrację spornego znaku towarowego w dniu 27 lipca 2005 r. i że jako właściciel tego znaku na podstawie art. 9 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 korzysta z prawa wyłącznego do tego znaku. Z postanowień art. 51 i 55 rozporządzenia nr 207/2009 wynika zaś, że unijny znak towarowy korzysta z domniemania ważności [zob. analogicznie wyroki: z dnia 13 września 2013 r., Fürstlich Castell'sches Domänenamt/OHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, pkt 27; z dnia 25 listopada 2015 r., Ewald Dörken/OHIM – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, niepublikowany, EU:T:2015:879, pkt 56].

50 Wynika z tego, że skarżąca na poparcie swojej skargi dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku opartego na art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 nie może skutecznie podnosić domniemanego zbycia na podstawie umowy z dnia 8 czerwca 1979 r. praw do nazwy zespołu muzycznego „The Specials" w celu wykazania, że sporny znak towarowy, zarejestrowany w dniu 27 lipca 2005 r. nie był rzeczywiście używany przez interwenienta lub za jego zgodą w rozumieniu art. 15 rozporządzenia nr 207/2009.

51 Co się tyczy w drugiej kolejności argumentu opartego na braku mocy dowodowej dowodów przedstawionych przez interwenienta, należy przypomnieć, że jest on zobowiązany przedstawić dowód na okoliczność wyrażenia zgody na używanie tego znaku przez osobę trzecią.

52 Ponadto należy wskazać, że zgoda – z uwagi na doniosłość wywoływanego przez nią skutku w postaci wygaśnięcia przysługującego właścicielowi unijnego znaku towarowego prawa wyłącznego do używania tego znaku – musi zostać wyrażona w sposób, który jednoznacznie odzwierciedla wolę zrzeczenia się tego prawa. Taka wola wynika z reguły ze zgody wyrażonej wprost. Nie można jednak wykluczyć, że w niektórych wypadkach może ona wynikać w sposób domyślny z okoliczności i ze zdarzeń poprzedzających używanie danego znaku przez osobę trzecią, zaistniałych w trakcie tego używania lub po nim, które również w sposób pewny świadczą o zrzeczeniu się przez właściciela z przysługującego mu prawa [zob. wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r., PINE TREE, T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 61 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 30 stycznia 2015 r., Now Wireless/OHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, niepublikowany, EU:T:2015:57, pkt 35].

53 W niniejszym przypadku wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku został złożony przez skarżącą w dniu 30 października 2012 r., a zatem okres pięciu lat, o którym mowa w wyżej wskazanym przepisie, obejmował okres od 30 października 2007 r. do 29 października 2012 r. (zwany dalej „rozpatrywanym okresem"), czego strony nie kwestionują.

54 W celu wykazania rzeczywistego używania spornego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie interwenient przedstawił w postępowaniu przed EUIPO pisma, które zostały do niego wystosowane przez księgowego, wykazujące opłaty uiszczone na jego rzecz przez osoby trzecie, które używały spornego znaku towarowego w latach 2007–2012, a także szczegółowe zestawienie tych opłat we wskazanym okresie.

55 Skarżąca nie kwestionuje autentyczności tych dokumentów. Utrzymuje ona jednak, że nie wykazują one w stopniu wymaganym prawem zgody interwenienta na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie wskazane w tych dokumentach.

56 Argument ten nie może zostać uwzględniony. Zgodnie bowiem z utrwalonym orzecznictwem, jeżeli właściciel unijnego znaku towarowego na poparcie twierdzenia o rzeczywistym używaniu tego znaku w rozumieniu art. 15 rozporządzenia nr 207/2009 powołuje się na przypadki jego używania przez osoby trzecie, to twierdzi on domyślnie, że owo używanie odbywało się za jego zgodą (zob. wyroki: z dnia 13 stycznia 2011 r., PINE TREE, T-28/09, niepublikowany, EU:T:2011:7, pkt 62 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 30 stycznia 2015 r., now, T-278/13, niepublikowany, EU:T:2015:57, pkt 36

i przytoczone tam orzecznictwo). Dodatkowo wydaje się mało prawdopodobne, by interwenient mógł dysponować tymi dokumentami i przedstawić je jako dowody używania spornego znaku towarowego, gdyby owo używanie odbywało się wbrew jego woli.

57 Należy zatem stwierdzić, że owe dokumenty stanowią wystarczająco solidną podstawę, aby można było z niej wywieść, iż używanie spornego znaku towarowego w rozpatrywanym okresie odbywało się za zgodą interwenienta.

58 W konsekwencji Izba Odwoławcza słusznie z jednej strony wskazała w pkt 42 zaskarżonej decyzji, że interwenient otrzymywał zapłatę w zamian za wyrażenie zgody na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie, a z drugiej strony stwierdziła w pkt 45 zaskarżonej decyzji, że ów znak był używany za zgodą interwenienta.

59 Tym samym czwarty zarzut szczegółowy należy oddalić.

W przedmiocie piątego zarzutu szczegółowego, opartego na uwzględnieniu nieistotnych ustaleń

60 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że przy dokonywaniu oceny tego, czy interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osoby trzecie w rozumieniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uwzględniła ona trzy ustalenia, które zdaniem skarżącej nie miały znaczenia dla tej kwestii. I tak znaczenia była pozbawiona, po pierwsze, wskazana przez Izbę Odwoławczą w pkt 42 zaskarżonej decyzji okoliczność, że prawa związane z nazwą lub znakiem towarowym nie są zwykle zbywane na podstawie umowy dotyczącej nagrań, łączącej artystę z wytwórnią płytową. Po drugie, równie nieistotny jest fakt, stwierdzony w pkt 43 zaskarżonej decyzji, że wytwórnia płytowa, z którą interwenient zawarł umowę z dnia 8 czerwca 1979 r., nie powzięła przed EUIPO działań mających na celu dochodzenie praw do spornego znaku towarowego. Po trzecie, okoliczność, że w pkt 44 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza zinterpretowała argumenty skarżącej jako mające na celu ustalenie, iż w momencie dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego interwenient działał w złej wierze w rozumieniu art. 52 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zobowiązywała ją w rzeczywistości do wniesienia wniosku o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego na tej podstawie. Tymczasem kwestia ewentualnej złej wiary interwenienta nie jest istotna z punktu widzenia oceny tego, czy wyraził on zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią.

61 Jak zostało wskazane w pkt 37 i 54 powyżej, istnienie zgody interwenienta zostało wywiedzione przez Izbę Odwoławczą z przedstawionych przez niego dowodów, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 34 powyżej, przede wszystkim z pism księgowego wyszczególniających opłaty, które zostały uiszczone na jego rzecz z tytułu używania spornego znaku towarowego, jak również zawierających szczegółowe zestawienie tych opłat w rozpatrywanym okresie. Z pkt 57 powyżej wynika też, że owe dowody były same w sobie wystarczające, aby wykazać, iż interwenient wyraził zgodę na używanie spornego znaku towarowego przez osobę trzecią w rozumieniu art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.

62 Ponadto należy zauważyć, że krytykowane przez skarżącą ustalenia Izby Odwoławczej nie miały na celu same w sobie wykazania zgody interwenienta, ale stanowiły odpowiedź na argumenty wysuwane przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą, zwięźle przytoczone w pkt 14 tiret od pierwszego do piątego i w pkt 39 zaskarżonej decyzji.

63 Z powyższego wynika, że piąty zarzut szczegółowy jest nieskuteczny i w konsekwencji należy go oddalić.

64 Jako że żaden z podnoszonych przez skarżącą zarzutów szczegółowych nie jest zasadny, należy oddalić jedyny zarzut skargi, a co za tym idzie – skarga podlega oddaleniu w całości.

W przedmiocie kosztów

65 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) **Skarga zostaje oddalona.**

2) **Windrush Aka LLP zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Pelikánová Valančius Öberg

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 22 marca 2017 r.

Podpisy