Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 12 grudnia 2018 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak wspólny przedstawiający okrąg z dwiema strzałkami – Rzeczywiste używanie znaku towarowego – Częściowe wygaśnięcie prawa do znaku – Stwierdzenie częściowego wygaśnięcia prawa do znaku – Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Artykuł 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] – Zasada 22 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 10 ust. 4. rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Przedstawianie znaku towarowego na opakowaniach – Sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców

W sprawie T-253/17

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów P. Goldenbaum, I. Rohr i N. Ebbecke,

strona skarżąca,

przeciwko

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

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była:

Halston Properties, s. r. o., z siedzibą w Bratysławie (Słowacja),

mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5) dotyczącą postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Halston Properties a Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: H. Kanninen, prezes, J. Schwarcz i C. Iliopoulos (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 28 kwietnia 2017 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 lipca 2017 r.,

* Język postępowania: niemiecki.

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 12 czerwca 2018 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 12 czerwca 1996 r. skarżąca, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku wspólnego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpionym z kolei 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 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację (zwanym dalej „zakwestionowanym znakiem towarowym"), jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 1–35, 39, 40 i 42 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 1: „produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii, jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa; żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym; nawozy do użyźniania gleby; środki do gaszenia ognia; preparaty do hartowania i lutowania metali; substancje chemiczne do konserwowania żywności; substancje garbujące; kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu";

– klasa 2: „farby, pokosty, lakiery; środki zabezpieczające przed rdzą i przed psuciem się drewna; barwniki; bejce; żywice naturalne w stanie surowym; metale w postaci folii i proszku dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów";

– klasa 3: „środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów";

– klasa 4: „oleje i tłuszcze przemysłowe; smary; związki pochłaniające, zwilżające i wiążące pyły; materiały pędne (w tym paliwa silnikowe) i materiały oświetleniowe; świece i knoty do oświetlenia";

– klasa 5: „preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki sanitarne; substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt; plastry, materiały opatrunkowe; materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny; środki odkażające; środki do niszczenia robactwa; środki grzybobójcze, środki chwastobójcze”;

– klasa 6: „metale nieszlachetne i ich stopy; budowlane materiały metalowe; przenośne metalowe konstrukcje budowlane; materiały metalowe do budowy dróg żelaznych; nieelektryczne przewody i druty z metali; wyroby ślusarskie, drobne wyroby żelazne; rury i rurki metalowe; kasy pancerne; wyroby metalowe ujęte w klasie 6; rudy (kruszce)”;

– klasa 7: „maszyny do obróbki metalu, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, materiałów plastikowych lub budowlanych; domowe i biurowe maszyny i urządzenia elektryczne, ujęte w klasie 7; obrabiarki; silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych); mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych); narzędzia rolnicze ujęte w tej klasie; inkubatory do jaj”;

– klasa 8: „narzędzia o napędzie ręcznym; urządzenia o napędzie ręcznym domowe i ogrodnicze oraz do obróbki metalu, drewna, papieru, materiałów włókienniczych, materiałów plastikowych lub budowlanych, ujęte w klasie 8; wyroby nożownicze, widelce i łyżki; broń biała; ostrza (maszynki do golenia)”;

– klasa 9: „urządzenia i przyrządy naukowe, nawigacyjne, geodezyjne, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (inspekcyjne), ratownicze i do nauczania; urządzenia i przyrządy elektryczne ujęte tej klasie; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazu; magnetyczne nośniki danych, dyski z nagraniami; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; urządzenia do gaszenia ognia”;

– klasa 10: „urządzenia i przyrządy chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów; artykuły ortopedyczne; materiały do zszywania”;

– klasa 11: „urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę oraz instalacje sanitarne”;

– klasa 12: „pojazdy; urządzenia do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub na wodzie”;

– klasa 13: „broń palna; amunicja i pociski; materiały wybuchowe; sztuczne ognie”;

– klasa 14: „metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi ujęte w klasie 14; wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne”;

– klasa 15: „instrumenty muzyczne”;

– klasa 16: „papier, karton i wyroby z tych materiałów, ujęte w klasie 16; druki; materiały introligatorskie; fotografie; materiały biurowe; kleje do celów biurowych lub domowych; materiały dla artystów; pędzle do malowania; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem przyrządów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania ujęte w klasie 16; karty do gry; czcionki drukarskie; matryce drukarskie”;

– klasa 17: „kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów ujęte w klasie 17; tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji; materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne; rury elastyczne niemetalowe”;

– klasa 18: „skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów ujęte w tej klasie; skóry zwierzęce; kufry i walizki; parasole zwykłe, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze i wyroby rymarskie”;

– klasa 19: „materiały budowlane niemetalowe; rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe”;

– klasa 20: „meble, lustra, ramy; wyroby ujęte w klasie 20 z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu i z zamienników tych materiałów lub z tworzyw sztucznych”;

– klasa 21: „ujęte w tej klasie urządzenia oraz pojemniki kuchenne i gospodarstwa domowego (nie z metali szlachetnych i nieplaterowane); grzebienie i gąbki; pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich); materiały do wytwarzania pędzli; sprzęt do czyszczenia; wiórki stalowe; nieprzerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie); wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne ujęte w tej klasie”;

– klasa 22: „liny i sznury, sieci, namioty i plandeki, żagle; torby (ujęte w tej klasie); materiały na obicia, do wyścielania i wypełniania (z wyjątkiem kauczuku lub tworzyw sztucznych); nieprzetworzone tekstylne materiały włókiennicze”;

– klasa 23: „przędza i nici dla włókiennictwa”;

– klasa 24: „materiały tkane i tekstylia ujęte w klasie 24; narzuty na łóżka i bielizna stołowa i pościelowa”;

– klasa 25: „odzież, obuwie, nakrycia głowy”;

– klasa 26: „koronki, hafty, wstążki i sznurowadła; guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły; sztuczne kwiaty”;

– klasa 27: „dywany, wycieraczki, maty, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg; obicia ścienne nie z materiałów tekstylnych”;

– klasa 28: „gry i zabawki; artykuły gimnastyczne i sportowe ujęte w tej klasie; ozdoby choinkowe”;

– klasa 29: „mięso, ryby, drób i dziczyzna; ekstrakty mięsne; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, kompoty; jaja, mleko i wyroby z mleka; jadalne oleje i tłuszcze”;

– klasa 30: „kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, substytuty kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól, musztarda; ocet winny, sosy (przyprawy); przyprawy; lód”;

– klasa 31: „produkty rolnicze, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; żywe zwierzęta; świeże owoce i warzywa; nasiona, naturalne rośliny i kwiaty; pasza dla zwierząt, słód”;

– klasa 32: „piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów”;

– klasa 33: „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”;

– klasa 34: „tytoń; przybory dla palaczy; zapałki”;

– klasa 35: „reklama”;

– klasa 39: „transport, pakowanie i składowanie towarów”;

– klasa 40: „obróbka materiałów; recykling materiałów opakowaniowych”;

– klasa 42: „usuwanie odpadów; tworzenie programów komputerowych do przetwarzania danych”.

4 Przedstawiony wraz ze zgłoszeniem do rejestracji regulamin używania zakwestionowanego znaku towarowego przewiduje między innymi w pkt 6, że zakwestionowany znak towarowy został stworzony „w celu umożliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowań należących do [s]ystemu [d]ualnego, dla których wprowadzono składkę na finansowanie systemu, oraz produktów w ten sposób pakowanych i odróżnienia ich od innych opakowań i produktów […]”.

5 Zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany jako unijny znak wspólny w dniu 19 lipca 1999 r. pod numerem 298273 dla towarów i usług wymienionych w pkt 3 powyżej.

6 W dniach 25 września 2006 r. i 17 maja 2016 r. rejestracja zakwestionowanego znaku towarowego została przedłużona.

7 W dniu 2 listopada 2012 r. druga strona postępowania przed EUIPO, Halston Properties, s.r.o., złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] ze względu na to, że znak ten nie był rzeczywiście używany dla towarów, dla których został zarejestrowany. Wniosek ten odnosił się do wszystkich towarów zarejestrowanych w klasach 1–34 wymienionych w pkt 3 powyżej. Usługi oznaczone zakwestionowanym znakiem towarowym nie zostały zakwestionowane.

8 Skarżąca przedstawiła liczne dokumenty dotyczące używania zakwestionowanego znaku towarowego. Wśród nich znajdują się różne umowy licencyjne oraz inne dokumenty regulujące używanie zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach.

9 Decyzją z dnia 26 maja 2015 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił częściowo wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku i stwierdził wygaśnięcie praw skarżącej od dnia 2 listopada 2012 r. w odniesieniu do niektórych towarów (zwanych dalej „spornymi towarami”), to jest wszystkich towarów z klas 1–34 wymienionych w pkt 3 powyżej z wyjątkiem następujących towarów:

– klasa 6: „opakowań z metalu ujętych w klasie 6”;

– klasa 16: „opakowań z papieru, kartonu ujętych w klasie 16; materiałów z tworzyw sztucznych do pakowania ujętych w klasie 16”;

– klasa 17: „opakowań z kauczuku, gutaperki, gumy, azbestu, miki ujętych w klasie 17”;

– klasa 18: „opakowań ze skóry i imitacji skóry ujętych w klasie 18”;

– klasa 20: „opakowań z drewna, korka, trzciny, wikliny i z zamienników tych materiałów lub z tworzyw sztucznych ujętych w klasie 20;

– klasa 21: „pojemników kuchennych i gospodarstwa domowego do pakowania (nie z metali szlachetnych i nieplaterowanych); opakowań szklanych, porcelanowych i ceramicznych ujętych w klasie 21”;

– klasa 22: „wyrobów opakowaniowych ujętych w klasie 22”;

– klasa 24: „opakowań tekstylnych ujętych w klasie 24”.

10 W dniu 8 lipca 2015 r. skarżąca wniosła do EUIPO na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim w decyzji tej stwierdzono wygaśnięcie praw skarżącej w odniesieniu do spornych towarów.

11 Decyzją z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5) (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Piąta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. W szczególności uznała ona, że skarżąca nie przedstawiła dowodu, iż używała zakwestionowanego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją, a mianowicie zapewnienia identyczności pochodzenia spornych towarów. W tym względzie zauważyła ona na wstępie, że należy wziąć pod uwagę okoliczność, iż zakwestionowany znak towarowy jest znakiem wspólnym, który jako taki jest przedmiotem używania pozwalającego na utrzymanie praw do niego, gdy jest używany zgodnie ze swoją funkcją wskazywania towarów i usług członków organizacji. Następnie kwestia, czy zakwestionowany znak towarowy był używany jako wskazówka pochodzenia w odniesieniu do towarów oznaczonych zakwestionowanym znakiem towarowym, podlega według Izby Odwoławczej ocenie w zależności od sposobu postrzegania przez właściwy krąg odbiorców, który w niniejszym przypadku kojarzy zakwestionowany znak towarowy „z proekologicznym zachowaniem przedsiębiorstwa" i postrzega ten znak towarowy jako wskazanie, że odpady opakowaniowe oznaczone tym oznaczeniem mogą być gromadzone w kontenerach lub workach przewidzianych specjalnie w tym celu, a następnie odzyskiwane.

12 Izba Odwoławcza zauważyła, że skoro dla właściwego przeciętnego konsumenta Unii Europejskiej znaczenie zakwestionowanego znaku towarowego ogranicza się do wskazania okoliczności, że oznaczone w ten sposób odpady opakowaniowe mogą być zbierane i odzyskiwane według pewnego systemu, zakwestionowanego znaku towarowego nie używano z punktu widzenia wspomnianego konsumenta do wskazywania pochodzenia spornych towarów. Nawet jeżeli opakowanie i towar wydają się stanowić „jedność" przy sprzedaży, właściwy konsument jest zdaniem Izby Odwoławczej jak najbardziej w stanie odróżnić znak towarowy, który wskazuje pochodzenie handlowe towaru, od znaku, który sygnalizuje odzyskiwanie pustych i zużytych odpadów opakowaniowych po odpakowaniu, wykorzystaniu lub spożyciu przez konsumenta samego towaru. Ponieważ towar, na którego opakowaniu widoczny jest zakwestionowany znak towarowy, niczym się nie różni od identycznego towaru, którego opakowanie nie jest opatrzone tym znakiem towarowym, zakwestionowany znak towarowy nie wskazuje w rezultacie określonej właściwości towarów.

13 Ponadto zdaniem Izby Odwoławczej skarżącej nie udało się dowieść, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego miało na celu wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla spornych towarów. Wszystkie przedłożone dokumenty dotyczą według Izby Odwoławczej używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do opakowań handlowych.

Żądania stron

14 W swojej skardze skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

15 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

16 Na poparcie skargi skarżąca podnosi jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) w związku z art. 66 tegoż rozporządzenia (obecnie art. 74 rozporządzenia 2017/1001).

17 Skarżąca podnosi w istocie, że przedstawione przez nią dokumenty dowodzą handlowego używania zakwestionowanego znaku towarowego nie tylko w odniesieniu do opakowań towarów, lecz także w odniesieniu do opakowanych spornych towarów.

18 W pierwszej kolejności zdaniem skarżącej EUIPO nie wzięło pod uwagę, że dowody używania dotyczą nie tylko opakowań sprzedawanych oddzielnie, ale również opakowań handlowych, to znaczy opakowań, które przy sprzedaży są oferowane z towarem jako jedność. Chodzi tu o wielorakie oznakowanie towaru na jego opakowaniu, które jest powszechnie stosowane i do którego odbiorcy są przyzwyczajeni.

19 W drugiej kolejności skarżąca uważa, że jak wynika z zasady 22 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 [obecnie art. 10 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1)], przedstawienie zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach odnoszących się do spornych towarów stanowi bezpośredni dowód na okoliczność, że zakwestionowany znak towarowy był przedmiotem używania pozwalającego na utrzymanie praw. Co do zasady odbiorcy przypisują oznaczenie umieszczone na opakowaniach towarowi, a nie jego opakowaniu.

20 W trzeciej kolejności według skarżącej odbiorcy pojmują zakwestionowany znak towarowy nie w tym znaczeniu, że rozpatrywane opakowanie ma pewną właściwość materiałową lub pochodzi od określonego dostawcy opakowań, lecz raczej – zgodnie z pkt 6 regulaminu używania zakwestionowanego znaku towarowego i zgodnie ze szczególną funkcją znaku wspólnego – w tym znaczeniu, że opakowanie jest częścią odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami, a jednocześnie producent spornych towarów jest objęty należącym do skarżącej systemem licencjonowania. Jest tak tym bardziej, że użytkownicy zakwestionowanego znaku towarowego nie są dostawcami opakowań, lecz sprzedawcami lub producentami opakowanych towarów.

21 Skarżąca twierdzi ponadto, że zakwestionowany znak towarowy wskazuje również na określone właściwości niematerialne spornych towarów. Sygnalizuje on bowiem, że sporne towary pochodzą z przedsiębiorstwa, które poczyniło inwestycje finansowe, aby opakowanie zostało unieszkodliwione w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. 2008, L 312, s. 3), i że wydatki poniesione w tym celu umożliwiają zapewnienie lepszego recyklingu zużytych opakowań, uniknięcie zbędnych kosztów opakowywania, ułatwienie zbiorowego usuwania odpadów, a w końcu w możliwie najwyższym zakresie ochronę środowiska. Przesłanie, które zakwestionowany znak towarowy niesie i które właściwy krąg odbiorców postrzega, jest związane z określoną cechą, czyli zachowaniem przedsiębiorstwa. W tym rozumieniu zakwestionowany znak towarowy wyraża niematerialną właściwość spornych towarów. Według skarżącej konsument decyduje się nie na opakowanie jako takie, lecz na określony towar w opakowaniu, ponieważ towar ten pochodzi od przedsiębiorstwa, które poczyniło inwestycje finansowe w odniesieniu do opakowania danego towaru, tak aby to opakowanie i opakowania tego rodzaju były unieszkodliwiane w rozumieniu dyrektywy 2008/98.

22 EUIPO kwestionuje tę argumentację.

23 Przede wszystkim należy przypomnieć, że zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, „[j]eżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie

było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania".

24 Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i jeżeli nie istnieją usprawiedliwione powody takiego nieużywania. Artykuł 51 rozporządzenia nr 207/2009 stosuje się również do unijnych znaków wspólnych zgodnie z art. 66 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

25 Na mocy zasady 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 2868/95 [obecnie art. 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625], mającej zastosowanie do postępowań w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zgodnie z zasadą 40 ust. 5 tegoż rozporządzenia [obecnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2018/625], dowód używania musi dotyczyć miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego i ogranicza się zasadniczo do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia w gazetach oraz oświadczenia pisemne, o których mowa w art. 78 ust. 1 lit. f) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 97 ust. 1 lit. f) rozporządzenia 2017/1001].

26 Jak wynika z orzecznictwa, znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary i usługi, dla których został on zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem przypadków używania o charakterze symbolicznym, mającym na celu jedynie utrzymanie praw do znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43). W tym względzie należy uściślić, że w ten sam sposób podstawowa funkcja unijnego znaku wspólnego polega na odróżnianiu towarów lub usług członków organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. podobnie wyrok z dnia 20 września 2017 r., The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, pkt 63).

27 Ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna być oparta na wszystkich faktach i okolicznościach pozwalających na ustalenie, czy znak był faktycznie wykorzystywany handlowo, w szczególności zaś powinna ona uwzględniać sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług objętych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku [zob. wyrok z dnia 10 września 2008 r., Boston Scientific/OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, niepublikowany, EU:T:2008:338, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

28 Ponadto rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą uprawdopodobnień lub domniemań, ale musi się opierać na konkretnych i obiektywnych dowodach, które wykazują faktyczne i wystarczające korzystanie ze znaku towarowego na danym rynku [zob. wyrok z dnia 23 września 2009 r., Cohausz/OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, niepublikowany, EU:T:2009:354, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo]. Należy dokonać całościowej oceny uwzględniającej wszystkie istotne w danej sprawie czynniki i zakładającej pewną współzależność branych pod uwagę czynników [zob. wyrok z dnia 18 stycznia 2011 r., Advance Magazine Publishers/OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, niepublikowany, EU:T:2011:9, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].

29 Podobnie, w przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług, która jest na tyle szeroka, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych

towarów lub usług zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie używany [zob. podobnie wyroki: z dnia 14 lipca 2005 r., Reckitt Benckiser (España)/OHIM – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, pkt 45; z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, pkt 23].

30 To w świetle powyższych rozważań należy zbadać rozpatrywany zarzut.

31 Na wstępie należy przede wszystkim zauważyć, że z uwagi na to, iż druga strona postępowania przed EUIPO złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w EUIPO w dniu 2 listopada 2012 r., okres pięciu lat, o którym mowa w art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, rozciąga się od dnia 2 listopada 2007 r. do dnia 1 listopada 2012 r. (okres ten jest zwany dalej „rozpatrywanym okresem").

32 Ponadto należy przypomnieć, że przedmiot skargi ogranicza się wyłącznie do kwestii, czy dla spornych towarów udowodniono używanie pozwalające na utrzymanie praw do zakwestionowanego znaku towarowego. Nie dotyczy to opakowań z klas 6, 16–18, 20–22 i 24, w odniesieniu do których nie stwierdzono wygaśnięcia praw skarżącej.

33 Jak słusznie stwierdziła skarżąca, Izba Odwoławcza nie podała w wątpliwość okoliczności, że zakwestionowany znak towarowy był używany jako znak wspólny w wielu państwach członkowskich Unii na wszelkiego rodzaju opakowaniach towarów. Przy uwzględnieniu okoliczności, że zgodnie z orzecznictwem przytoczonym w pkt 29 powyżej dowód rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego dla części tych towarów zapewnia ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary, w odniesieniu do których unijny znak towarowy był faktycznie używany, powstaje w rezultacie pytanie, czy – jak twierdzi skarżąca – dowód rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach obejmuje również dowód rzeczywistego używania dla samych opakowanych towarów.

34 W tym względzie Izba Odwoławcza uznała w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że używanie pozwalające na utrzymanie praw może zostać udowodnione także poprzez przedstawienie opakowań zgodnie z zasadą 22 ust. 4 rozporządzenia nr 2868/95. Stwierdziła jednak słusznie, że nie zwalnia to skarżącej z obowiązku udowodnienia, iż używanie zakwestionowanego znaku towarowego na opakowaniach jest faktycznie pojmowane przez właściwy krąg odbiorców jako używanie w charakterze znaku towarowego dla spornych towarów.

35 Aby używanie znaku towarowego uznać za rzeczywiste, musi chodzić o używanie zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy, że towar lub usługa oznaczone danym znakiem towarowym pochodzą z określonego przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 36, 43). W rezultacie ocena rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinna opierać się na sposobie postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

36 W niniejszym przypadku, po pierwsze, należy zauważyć, iż Izba Odwoławcza słusznie uznała, że sporne towary są skierowane zasadniczo do szerokiego kręgu odbiorców, na przykład konsumentów proszków do prania i kosmetyków, lekarstw, narzędzi i urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych, odzieży, żywności, używek i napojów oraz artykułów wyposażenia wnętrz, a także przeznaczone w części dla wyspecjalizowanego kręgu odbiorców, na przykład specjalistów z dziedziny rolnictwa, handlu i przemysłu. Po drugie, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że należy domniemywać, iż docelowy krąg odbiorców będzie cechował się poziomem uwagi od zwykłego do wysokiego względem spornych towarów obejmujących z jednej strony dobra konsumpcyjne oraz przedmioty użytkowe używane codziennie, ale także z drugiej strony towary, których nabywanie jest kojarzone z dużymi wydatkami lub które mogą mieć znaczne skutki gospodarcze, ekologiczne lub

sanitarne, jak na przykład produkty chemiczne, oleje przemysłowe, smary, środki zabezpieczające przed psuciem się drewna, środki dezynfekujące, obrabiarki, lekarstwa, preparaty medyczne i pojazdy. Ponadto należy zauważyć, że strony nie zakwestionowały w każdym razie przyjętej przez Izbę Odwoławczą definicji właściwego kręgu odbiorców, a także rozważań dotyczących poziomu uwagi.

37 Przy uwzględnieniu punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców Izba Odwoławcza słusznie doszła do wniosku, że skarżąca nie udowodniła, iż używała zakwestionowanego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją polegającą na gwarantowaniu identyczności pochodzenia spornych towarów.

38 W szczególności Izba Odwoławcza, odwołując się w tym względzie do ustaleń poczynionych przez Sąd w wyroku z dnia 24 maja 2007 r., Duales System Deutschland/Komisja (T-151/01, EU:T:2007:154, pkt 159), słusznie uznała, że właściwy krąg odbiorców identyfikuje zakwestionowany znak towarowy umieszczony na opakowaniu jako wskazanie, że opakowanie to podlega zebraniu i odzyskaniu według pewnego systemu. Jak bowiem słusznie podnosi Izba Odwoławcza, jest faktem notoryjnym, a ponadto zostało wykazane za pomocą dokumentów przedstawionych przez skarżącą, że właściwy krąg odbiorców jest przyzwyczajony do zakwestionowanego znaku towarowego i od wielu lat znane są mu systemy odzyskiwania odpadów opakowaniowych. Zgodnie z ustaleniami Izby Odwoławczej, odnoszącymi się w tym względzie do przedstawionego przez skarżącą opracowania niemieckiego ośrodka badania opinii publicznej, 98% ludności objętej badaniem w 2003 r. w Niemczech znało zakwestionowany znak towarowy, a 78% ludności Niemiec uznawało w tym samym roku zakwestionowany znak towarowy za „oznaczenie umieszczane na opakowaniach w celu wskazania konsumentowi, że te opakowania są usuwane oddzielnie od odpadów resztkowych w kontenerach systemu dualnego”. Według tychże ustaleń Izby Odwoławczej, odnoszących się w tym względzie do rocznego sprawozdania francuskiego przedsiębiorstwa Eco-Emballages, podobnego do przedsiębiorstwa skarżącej, zakwestionowany znak towarowy był w 2010 r. umieszczony na 95% opakowań we Francji i rozpoznawany przez 75% ludności Francji, z czego 99,2% mogło sortować odpady opakowaniowe.

39 Skarżąca nie kwestionuje stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym właściwy krąg odbiorców pojmuje zakwestionowany znak towarowy w tym znaczeniu, że opakowanie jest częścią odpowiedniego systemu gospodarowania odpadami. Natomiast podnosi ona, że oprócz tego rozumienia wspomniany krąg odbiorców pojmuje ten znak w tym znaczeniu, że producent spornych towarów jest objęty należącym do skarżącej systemem licencjonowania. Zakwestionowany znak towarowy komunikuje jej zdaniem w rezultacie niematerialną właściwość spornych towarów, a mianowicie proekologiczne zachowanie przedsiębiorstwa, które produkuje lub dystrybuuje sporne towary. Krąg odbiorców przypisuje zakwestionowany znak towarowy umieszczony na opakowaniach towarowi, a nie jego opakowaniu.

40 W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że uwagi skarżącej okazują się częściowo sprzeczne, skoro podnosi ona z jednej strony, że właściwy krąg odbiorców pojmuje zakwestionowany znak towarowy jako wskazanie, iż opakowanie handlowe – jako integralna część tworzonej z towarem jedności sprzedażowej – jest częścią systemu gospodarowania odpadami, a z drugiej strony, że właściwy krąg odbiorców przypisuje zakwestionowany znak towarowy umieszczony na opakowaniach towarowi, a nie jego opakowaniu.

41 Następnie należy zauważyć, że uwagi skarżącej są pozbawione znaczenia. Jest oczywiście prawdą, że zakwestionowany znak towarowy, zgodnie ze swoją funkcją jako znak wspólny, odnosi się do okoliczności, że producent lub dystrybutor spornych towarów jest objęty należącym do skarżącej systemem licencjonowania, i sygnalizuje w rezultacie pewne proekologiczne zachowanie tego przedsiębiorstwa. Nie zmienia to jednak faktu, że – jak Izba Odwoławcza prawidłowo uznała – właściwy krąg odbiorców jest jak najbardziej w stanie odróżnić znak towarowy, który wskazuje pochodzenie handlowe towaru, od znaku, który sygnalizuje odzyskiwanie pustych i zużytych odpadów opakowaniowych po odpakowaniu, wykorzystaniu lub spożyciu przez konsumenta samego towaru,

nawet jeśli opakowanie i towar wydają się stanowić „jedność” podczas sprzedaży. Z dowodów przedstawionych przez skarżącą wynika zresztą, że same towary są regularnie oznaczane znakami towarowymi należącymi do różnych przedsiębiorstw.

42 Wynika stąd, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego jako znaku wspólnego, który oznacza towary członków organizacji, odróżniając je od towarów pochodzących z przedsiębiorstw nienależących do tej organizacji, będzie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako używanie odnoszące się do opakowań. Przypisana zakwestionowanemu znakowi towarowemu niematerialna właściwość, na którą powołuje się skarżąca, to znaczny proekologiczne zachowanie przedsiębiorstwa wskutek jego członkostwa w należącym do skarżącej systemie licencjonowania, zostanie przypisana przez właściwy krąg odbiorców możliwości ekologicznego przetwarzania opakowania, a nie takiemu przetwarzaniu samego opakowanego towaru, który może się okazać niedostosowany do ekologicznego przetwarzania, jak broń palna należąca do klasy 13.

43 Wreszcie, ocena taka znajduje także potwierdzenie w brzmieniu pkt 6 regulaminu używania zakwestionowanego znaku towarowego, zgodnie z którym to punktem zakwestionowany znak towarowy został stworzony „w celu umożliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowań należących do [s]ystemu [d]ualnego, dla których wprowadzono składkę na finansowanie systemu, oraz produktów w ten sposób pakowanych i odróżnienia ich od innych opakowań i produktów […]”. W rezultacie rozumienie zakwestionowanego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców odnosi się nie do niematerialnej właściwości spornych towarów, lecz do niematerialnej właściwości opakowania tych towarów należących do zarządzanego przez skarżącą systemu dualnego.

44 Izba Odwoławcza słusznie zatem stwierdziła w pkt 33, 35 i 37 zaskarżonej decyzji, że skarżącej nie udało się ponadto dowieść, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego miało na celu wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu względem innych podmiotów gospodarczych, przynajmniej w odniesieniu do spornych towarów. Skoro znak towarowy nie jest znany konsumentowi jako wskazanie, iż oznaczony w ten sposób odpad opakowaniowy może zostać usunięty dzięki pobliskim urządzeniom służącym do prowadzenia zbiórki, opatrzenie znakiem towarowym opakowania wyraża po prostu fakt, że przedsiębiorstwo oraz wszystkie inne podmioty gospodarcze działają zgodnie z wymogiem określonym dyrektywą 2008/98, stanowiącym, że obowiązek odzyskiwania odpadów opakowaniowych ciąży na wszystkich przedsiębiorstwach.

45 Wbrew temu, co podnosi skarżąca, w mało prawdopodobnym przypadku, w którym ze względu na identyczność ofert konkurencji konsument podejmowałby decyzję na podstawie jedynie jakości opakowania opakowanego towaru, zakwestionowany znak towarowy nie kreuje ani nie zachowuje rynku zbytu względem innych podmiotów gospodarczych w odniesieniu do spornych towarów, lecz tylko w odniesieniu do opakowania.

46 Z całości powyższych rozważań wynika, że w odniesieniu do rozpatrywanego okresu skarżąca nie dowiodła rzeczywistego używania pozwalającego na utrzymanie praw do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do spornych towarów i że w rezultacie jedyny zarzut należy uznać za bezzasadny, a tym samym go oddalić.

47 Skargę należy z tego względu oddalić.

W przedmiocie kosztów

48 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 – obciążyć ją poniesionymi przez nie kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 12 grudnia 2018 r.

Podpisy