Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (siódma izba)

z dnia 7 maja 2025 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy RTL – Brak rzeczywistego używania znaku towarowego – Artykuł 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów po raz pierwszy przed izbą odwoławczą – Artykuł 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – Artykuł 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625 – Nadużycie prawa

W sprawie T-1088/23

RTL Group Markenverwaltungs GmbH, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), którą reprezentowali W. Prinz oraz I. Leroux, adwokaci,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), który reprezentował A. Ringelhann, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

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

Marcella Örtl, zamieszkała w Selb (Niemcy), którą reprezentował J. Pröll, adwokat,

SĄD (siódma izba),

w składzie: K. Kowalik-Bańczyk, prezeska, E. Buttigieg (sprawozdawca) i B. Ricziová, sędziowie,

sekretarz: R. Ūkelytė, administratorka,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 24 października 2024 r.,

wydaje następujący

* Język postępowania: niemiecki.

Wyrok

1 W skardze opartej na art. 263 TFUE skarżąca, RTL Group Markenverwaltungs GmbH, wnosi o stwierdzenie nieważności lub zmianę decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 19 września 2023 r. (sprawa R 86/2023-2) (zwanej dalej „zaskarżoną decyzją").

Okoliczności powstania sporu

2 W dniu 26 maja 2016 r. w EUIPO zarejestrowano na rzecz skarżącej, w oparciu o rozporządzenie 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 [zastąpione 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)] pod numerem 14884911 przedstawiony poniżej graficzny unijny znak towarowy:



3 Towary i usługi, dla których znak został zarejestrowany, należą do klas 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 i 45 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami.

4 W dniu 7 czerwca 2021 r. interwenientka w sprawie, Marcella Örtl, skierowała na podstawie art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego ze względu na to, że przez nieprzerwany okres pięciu lat ten znak towarowy nie był rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany.

5 W dniu 27 sierpnia 2021 r. skarżąca przedstawiła przed Wydziałem Unieważnień swe uwagi oraz dowody na używanie i renomę zakwestionowanego znaku towarowego.

6 Decyzją z dnia 16 listopada 2022 r. Wydział Unieważnień częściowo uwzględnił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do niektórych towarów i usług objętych rejestracją.

7 W dniu 13 stycznia 2023 r. skarżąca wniosła do EUIPO o stwierdzenie częściowej nieważności tej decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim wydział ten stwierdził wygaśnięcie praw do zakwestionowanego znaku w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41, 42 oraz 45 i odpowiadających następującemu opisowi:

– klasa 3: „mydła; produkty perfumeryjne; kosmetyki";

– klasa 9: „urządzenia do zapisywania dźwięku i obrazu; aparatura do transmitowania dźwięków lub obrazów; urządzenia do odtwarzania dźwięku lub obrazu; urządzenia do wideo na żądanie (VOD); urządzenia do innych ofert dotyczących wywoływania treści; urządzenia do płatnej

telewizji; urządzenia do interaktywnego oglądania telewizji; urządzenia do telezakupów; aparatura kinematograficzna; aparaty fotograficzne; mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, ujęte w klasie 9; płyt gramofonowych; optyczne karty pamięci (dźwięku i obrazu), wszystkie wyżej wymienione towary w postaci nagranej i nienagranej”;

– klasa 16: „druki; książki; gazety; periodyki [czasopisma]; papier, karton; kartki papieru do robienia notatek”;

– klasa 24: „materiały, w tym tekstylia, wyroby włókiennicze i zamienniki tekstyliów”;

– klasa 25: „odzież”;

– klasa 32: „piwo i produkty browarnicze; woda mineralna [napoje]; woda gazowana; napoje bezalkoholowe; napoje owocowe; soki”;

– klasa 35: „usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne”;

– klasa 41: „usługi w ramach wspierania talentów, mianowicie szukania talentów na rzecz innych osób podczas prowadzenia seminariów, szkoleń, zjazdów, treningów i pokazów”;

– klasa 42: „opracowywanie oprogramowania do baz danych [programowania] w celu udostępnienia informacji w Internecie i w innych mediach audiowizualnych oraz tworzenia stron domowych i stron WWW w Internecie i w innych mediach audiowizualnych; doradztwo techniczne ukierunkowane na opracowywanie, tworzenie, produkowanie i nadawanie programów telewizyjnych i radiowych oraz baz danych, a także prezentacji w internecie i innych mediach audiowizualnych”;

– klasa 45: usługi serwisów społecznościowych online; usługi dotyczące kontaktów społecznych online; organizacja imprez weselnych”.

8 Pismo przedstawiające podstawy odwołania zostało złożone w EUIPO w dniu 15 marca 2023 r. Interwenientka nie przedstawiła uwag w jego przedmiocie. W dniu 15 września 2023 r. skarżąca przedstawiła uwagi dodatkowe.

9 W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, po pierwsze, uznała wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku za dopuszczalny, i po drugie, stwierdziła częściową nieważność decyzji Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim wydział ten stwierdził wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do należących do klasy 9 „optycznych kart pamięci”, należących do klasy 35 usług „nadawania reklam w telewizji, radiu i mediach elektronicznych”, oraz należących do klasy 45 „usług serwisów społecznościowych online [i] usług dotyczących kontaktów społecznych online”, i oddaliła skargę w pozostałym zakresie.

Żądania stron

10 Uwzględniając przedstawione na rozprawie wyjaśnienia jej żądań, skarżąca wnosi do Sądu o:

– stwierdzenia nieważności zaskarżanej decyzji i, w razie potrzeby, zmiany jej w taki sposób, aby wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia zakwestionowanego znaku został odrzucony w odniesieniu do towarów należących do klasy 3 i do klasy 9, z wyjątkiem „optycznych kart pamięci (dźwięku

i obrazu)”, do klas 16, 24, 25 i 32 i w odniesieniu do wszystkich należących do klas 35, 41 i 42 usług, dla których znak ten zarejestrowano (zob. pkt 7 powyżej);

– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

11 EUIPO wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– jeśli zostanie przeprowadzona rozprawa – obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

12 Interwenientka wnosi do Sądu o:

– oddalenie skargi;

– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

13 Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi cztery zarzuty. Trzy pierwsze z nich dotyczą naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 ze względu na to, że Izba Odwoławcza dopuściła się naruszeń prawa oraz błędów w ocenie, utrzymując w mocy wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do poszczególnych klas, dla których znak ten został zarejestrowany, a także, w istocie, naruszenia art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 i uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1). Zarzut czwarty dotyczy w istocie naruszenia art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie uznała, że nadużycie prawa, którego miał dopuścić się interwenient ze względu na złożenie wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, jest bez znaczenia dla rozpatrzenia tych wniosków.

14 Sąd uważa za właściwe zbadanie w pierwszej kolejności zarzutu czwartego, następnie zarzutu pierwszego i wreszcie zarzutów drugiego i trzeciego łącznie.

Uwagi wstępne

15 Zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 wygaśnięcie prawa właściciela znaku Unii Europejskiej stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO, jeżeli przez nieprzerwany okres pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i jeżeli nie istnieje usprawiedliwiony powód takiego braku używania.

16 Znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy jest on wykorzystywany zgodnie ze swoją podstawową funkcją, jaką jest zagwarantowanie, że towary lub 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. wyrok z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo).

17 Ponadto z art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 58 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że dowód rzeczywistego używania powinien co do zasady dotyczyć wszystkich towarów lub usług, dla których zarejestrowano zakwestionowany znak towarowy. Jeżeli dowód rzeczywistego używania został przedstawiony jedynie w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których dany znak został zarejestrowany, i jeżeli spełnione są pozostałe z przesłanek określonych w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, można stwierdzić wygaśnięcie prawa właściciela tego znaku w odniesieniu do towarów lub usług, w odniesieniu do których nie przedstawił on dowodu rzeczywistego używania, a wręcz w ogóle żadnego dowodu używania [wyrok z dnia 18 października 2016 r., August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, niepublikowany, EU:T:2016:615, pkt 21].

18 W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, 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 wykorzystywany [zob. 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].

19 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 chronionych danym znakiem towarowym, charakter tych towarów lub usług, cechy danego rynku oraz zasięg i częstotliwość używania znaku [wyrok z dnia 8 lipca 2004 r., Sunrider/OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, pkt 40; zob. również analogicznie wyrok z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43].

20 Poza tym rzeczywistego używania znaku nie można udowodnić na podstawie przypuszczeń i domniemań. Konieczne jest wskazanie konkretnych i obiektywnych okoliczności, które potwierdzają rzeczywiste i dostateczne używanie znaku na danym rynku [wyroki: z dnia 12 grudnia 2002 r., Kabushiki Kaisha Fernandes/OHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, EU:T:2002:316, pkt 47; z dnia 6 października 2004 r., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, pkt 28].

21 To w świetle tych zasad należy zbadać, czy Izba Odwoławcza nie dopuściła się naruszeń prawa lub też błędu w ocenie, potwierdzając częściowe wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 3, 9, 16, 24, 25, 32, 35, 41 i 42.

22 W niniejszej sprawie zarówno Wydział Unieważnień, jak i Izba Odwoławcza uznały okres od dnia 7 czerwca 2016 r. do dnia 6 czerwca 2021 r. za okres pięciu lat, w odniesieniu do którego skarżąca powinna była wykazać rzeczywiste używanie zakwestionowanego znaku towarowego, czego skarżąca nie podważa.

W przedmiocie zarzutu czwartego, opartego na nadużyciu prawa

23 Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 18 i 19 zaskarżonej decyzji, że art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 nie nakłada na wnoszącego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wymogu wykazania istnienia po jego stronie interesu prawnego. Wskazała ona bowiem, że taki interes prawny lub interes gospodarczy są bez znaczenia dla oceny dopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Ponadto w pkt 20 i 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wskazała, że nie ma niczego, co by świadczyło o tym, iż interwenientka złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w sposób mający znamiona nadużycia prawa.

24 Skarżąca kwestionuje ten wniosek Izby Odwoławczej i, opierając się na orzecznictwie i na decyzji wydanej przez Wielką Izbę Odwoławczą EUIPO, utrzymuje, że w pewnych okolicznościach to, iż wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ma znamiona nadużycia, może skutkować jego niedopuszczalnością. Skarżąca kwestionuje również wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym nie zachodziły przesłanki, które pozwalałyby stwierdzić, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku został złożony w sposób stanowiący nadużycie.

25 EUIPO i interwenientka nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

26 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z brzmieniem art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku Unii Europejskiej może zostać złożony w EUIPO w przypadkach określonych w art. 58 i 59 tego rozporządzenia przez każdą osobę fizyczną lub prawną oraz przez każdy podmiot utworzony do celów reprezentacji interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, który na podstawie warunków regulującego go ustawodawstwa posiada zdolność pozywania lub bycia pozwanym we własnym imieniu.

27 Zgodnie z orzecznictwem podczas gdy względne podstawy odmowy rejestracji chronią interesy właścicieli niektórych wcześniejszych praw, bezwzględne podstawy odmowy rejestracji i podstawy wygaśnięcia mają na celu ochronę leżącego u ich podstaw interesu ogólnego, co wyjaśnia, dlaczego art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 2017/1001 nie wymaga od wnioskodawcy wykazania interesu prawnego [zob. wyrok z dnia 16 listopada 2017 r., Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera), T-419/16, niepublikowany, EU:T:2017:812, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo].

28 Za przyjęciem takiej analizy przemawia motyw 24 rozporządzenia 2017/1001, który przewiduje ochronę znaków towarowych Unii Europejskiej tylko wtedy, gdy są one rzeczywiście używane. W świetle takich rozważań wydaje się bowiem, że celem art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 jest zaoferowanie jak najszerszemu kręgowi osób możliwości zakwestionowania znaku towarowego Unii Europejskiej, który nie był rzeczywiście używany przez określony czas, bez nakładania na te osoby wymogu wykazania istnienia po ich stronie interesu prawnego [zob. wyrok z dnia 16 listopada 2017 r., Carrera, T-419/16, niepublikowany, EU:T:2017:812, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo].

29 W zakresie, w jakim zgodnie z art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku może zostać złożony przez „każdą osobę fizyczną lub prawną” z powodu braku lub niewystarczającego używania znaku towarowego, kwestia możliwości zaistnienia nadużycia prawa pozostaje bez znaczenia dla analizy dopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia złożonego zgodnie z tym przepisem [zob. wyrok z dnia 7 września 2022 r., Peace United/EUIPO – 1906 Collins (MY BOYFRIEND IS OUT OF TOWN),

T-699/21, niepublikowany, EU:T:2022:528, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. także podobnie postanowienie z dnia 19 stycznia 2021 r., Leinfelder Uhren München/EUIPO, C-401/20 P, niepublikowane, EU:C:2021:31, pkt 21].

30 Ponadto w art. 63 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 nie uzależniono ani dopuszczalności, ani zasadności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku od istnienia dobrej wiary po stronie wnioskodawcy. Wygaśnięcie znaku towarowego z powodu nieużywania w przewidzianym okresie pięciu lat jest konsekwencją prawną przewidzianą w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 i w art. 64 ust. 2 tego rozporządzenia, a właściciel tego znaku nie uzyskuje prawa do utrzymania w mocy jego rejestracji ze względu na fakt, że wnioskujący o to wygaśnięcie dopuszcza się ponadto czynów nieuczciwej konkurencji [zob. podobnie i w drodze analogii postanowienie z dnia 2 września 2020 r., DTE Systems/EUIPO – Speed-Buster (PedalBox +), T-801/19, niepublikowane, EU:T:2020:383, pkt 38 i przytoczone orzecznictwo].

31 Niewątpliwie, jak podnosi skarżąca, z orzecznictwa wynika, że podmioty prawa nie mogą powoływać się na normy prawa Unii Europejskiej w sposób oszukańczy lub stanowiący nadużycie (zob. podobnie wyrok z dnia 28 lipca 2016 r., Kratzer, C-423/15, EU:C:2016:604, pkt 37).

32 Skarżąca uważa, że zgodnie z ustanowioną w tym orzecznictwie zasadą złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku może w wyjątkowych i szczególnych okolicznościach, takich jak te leżące u podstaw sprawy, w której Wielka Izba Odwoławcza wydała decyzję z dnia 1 lutego 2020 r. (sprawa R 2445/2017-G, zwana dalej „sprawą Sandra Pabst”), stanowić praktykę mającą znamiona nadużycia lub wpisywać się w taką praktykę.

33 Jednakże, jak słusznie wskazała w istocie w pkt 21 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy nie są porównywalne z okolicznościami sprawy Sandra Pabst, ponieważ tamta charakteryzowała się wyjątkowymi okolicznościami, które nie występowały w niniejszej sprawie. Sprawa Sandra Pabst dotyczyła bowiem, po pierwsze, spółki, która została specjalnie utworzona wyłącznie w celu składania licznych wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku, która to sytuacja nie zachodzi przypadku interwenientki w niniejszej sprawie. Po drugie, tamta sprawa dotyczyła niemal jednoczesnego złożenia przez jedną spółkę 37 wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w odniesieniu do tego samego podmiotu oraz skierowanie do EUIPO licznych wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku (850 wniosków w okresie dwóch lat), podczas gdy w niniejszej sprawie skarżąca odnosi się wyłącznie do dwóch wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa złożonych do EUIPO w odniesieniu do jej znaków towarowych.

34 Po trzecie, Wielka Izba Odwoławcza w sprawie Sandra Pabst wskazała, że pewne z licznych rozpatrywanych wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku były skazane na nieuwzględnienie i wykorzystano je wyłącznie w celu wywierania nacisków lub jako „środki odwetowe” za niepowodzenie negocjacji mających na celu uzyskanie przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku rozpatrywanych znaków towarowych, a zatem – w celu uzyskania nienależnej korzyści poprzez skłonienie właściciela tych znaków towarowych do zawarcia porozumienia o zaprzestaniu ich używania. Skarżąca nie wykazała, że takie okoliczności zachodziły w niniejszej sprawie. Wiedza, jaką miała interwenientka o używaniu spornego znaku towarowego w sektorze mediów, na którą powołuje się skarżąca, ze względu na jego renomę, nie pozwala bowiem sama w sobie wykazać, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług niemających oczywistego związku z sektorem mediów jest skazany na niepowodzenie i w konsekwencji służy wyłącznie jej nadmiernemu obciążeniu lub wywarciu na nią jakiejś presji. Wręcz przeciwnie, okoliczność

polegająca na tym, że interwenientka ma zamiar używania znaku towarowego mogącego spowodować wprowadzenie w błąd ze względu na podobieństwa do zakwestionowanego znaku towarowego, która to okoliczność wynika ze sporu w przedmiocie sprzeciwu skarżącej wobec rejestracji znaku towarowego zgłoszonego przez interwenienta przed Deutsche patent- und Markenamt (niemieckim urzędem patentowym i ds. znaków towarowych) świadczy o istnieniu po stronie interwenientki rzeczywistego interesu w tym, by rejestr znaków towarowych był „aktualizowany" w odniesieniu do zakresu monopolu, jaki ma skarżąca w odniesieniu do zakwestionowanego znaku towarowego, zgodnie z motywem 24 rozporządzenia 2017/1001, w myśl którego ochrona znaków towarowych Unii Europejskiej jest uzasadniona jedynie w zakresie, w jakim są one rzeczywiście używane.

35 W świetle powyższych rozważań Izba Odwoławcza nie dopuściła się naruszenia prawa ani też błędu w ocenie, nie uwzględniając twierdzenia skarżącej dotyczącego niedopuszczalności wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na to, iż miał on mieć znamiona nadużycia. Zarzut czwarty należy więc oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w zakresie dotyczącym wygaśnięcia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych innych niż należące do klasy 35 „nadawanie reklam w telewizji, radio i mediach elektronicznych" i art. 95 ust. 2 tego rozporządzenia

36 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, stwierdzając, iż nie wykazała ona rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych innych niż należące do klasy 35 usługi „nadawania reklam w telewizji, radio i mediach elektronicznych".

37 W tym kontekście skarżąca kwestionuje również odmowę uwzględnienia przez Izbę Odwoławczą uwag i dowodów, które ta przedstawiła przed nią w dniu 15 września 2023 r. (zob. pkt 8 powyżej). Na rozprawie skarżąca potwierdziła, że argumenty te należy rozumieć – tak jak zinterpretowało je EUIPO – jako mające na celu stwierdzenie naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, który to przepis został doprecyzowany w art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

38 W pierwszej kolejności należy zbadać zasadność wniosku, do którego doszła Izba Odwoławcza, by wyłączyć z przeprowadzanego przez nią badania uwagi i dowody przedstawione przez skarżącą w dniu 15 września 2023 r.

W przedmiocie odmowy uwzględnienia uwag i dowodów przedstawionych przez skarżącą w dniu 15 września 2023 r.

39 Skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd proceduralny, nie uwzględniając przedstawionych przed nią w dniu 15 września 2023 r. uwag i dowodów uzupełniających dowody przedstawione już przed Wydziałem Unieważnień i w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania. W szczególności Izba Odwoławcza nie skorzystała z przysługujących jej w tym względzie uprawnień dyskrecjonalnych.

40 EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej i podnosi, że możliwość uwzględnienia przez Izbę Odwoławczą okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed nią w rozumieniu art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625 odnosi się siłą rzeczy wyłącznie do materiału dowodowego przedstawionego zgodnie, w szczególności, z przepisami art. 22, 24 i 26 tego rozporządzenia. Ponieważ skarżąca nie przedstawiła rozpatrywanych uwag i dowodów w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania czy też w ewentualnej replice, Izba Odwoławcza nie była zobowiązana do zbadania ich dopuszczalności na gruncie przepisów zawartych, odpowiednio, w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 i art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

41 Interwenientka utrzymuje, że ze względu na to, iż uwagi z dnia 15 września 2023 r. zostały przedstawione po upływie wyznaczonych w przepisach proceduralnych terminów na przedstawienie uwag, Izba Odwoławcza słusznie nie uwzględniła ich w swojej decyzji.

42 Izba Odwoławcza w pkt 13 zaskarżonej decyzji postanowiła, że nie należy brać pod uwagę pisma skarżącej z dnia 15 września 2023 r., uzasadniając ten wniosek poprzez odniesienie się do art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, art. 68 ust. 1 zdanie czwarte tego rozporządzenia i art. 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

43 Z uzasadnienia tego wynika w istocie, jak potwierdziło EUIPO na rozprawie w odpowiedzi na pytanie Sądu, że Izba Odwoławcza uznała, iż ze względu na to, że przedstawienie pisma z dnia 15 września 2023 r. nie nastąpiło w odpowiednim terminie (zob. art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001), czyli w terminie czterech miesięcy od daty doręczenia decyzji wydanej przez Wydział Unieważnień (zob. art. 68 ust. 1 zdanie czwarte rozporządzenia 2017/1001) lub, na uzasadniony wniosek, w replice na odpowiedź przedstawioną przez drugą stronę postępowania przed izbą odwoławczą (zob. art. 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625), należało zrezygnować z jego badania.

44 W tym względzie należy wskazać, że zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 EUIPO może nie brać pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których strony postępowania nie przedstawiły w odpowiednim terminie.

45 Z brzmienia tego przepisu wynika, że, co do zasady i z zastrzeżeniem odmiennych przepisów, przedstawienie okoliczności faktycznych i dowodów przez strony możliwe jest także po upływie terminów, którym podlega ich przedstawienie zgodnie z przepisami rozporządzenia 2017/1001, oraz że w żaden sposób nie zabrania się EUIPO uwzględnienia powołanych czy przedstawionych w ten sposób z opóźnieniem okoliczności faktycznych i dowodów (zob. wyrok z dnia 26 września 2013 r. Centrotherm Systhemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 77 i przytoczone tam orzecznictwo).

46 Uściślając bowiem, że EUIPO „może” nie wziąć pod uwagę takich okoliczności faktycznych i dowodów, w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 przyznano temu organowi szeroki zakres swobodnego uznania przy podejmowaniu decyzji – z zastrzeżeniem przedstawienia uzasadnienia w tym względzie – co do tego, czy takie okoliczności faktyczne i dowody winny zostać wzięte pod uwagę (zob. wyrok z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 78 i przytoczone tam orzecznictwo; wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, pkt 56).

47 Ewentualne uwzględnienie takich okoliczności i dowodów uzupełniających w żadnym razie nie stanowi „korzyści” przyznanej tej czy innej stronie postępowania, a jedynie stanowi rezultat skorzystania w sposób obiektywny i uzasadniony z uznania przysługującego OHIM na mocy art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 (zob. wyrok z dnia 24 stycznia 2018 r., EUIPO/European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, pkt 58 i przytoczone tam orzecznictwo).

48 Wykonywanie przez EUIPO przewidzianych w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 uprawnień dyskrecjonalnych jest ograniczone przez art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625, którego celem jest, zgodnie z motywem 8 tego rozporządzenia, dokładne określenie granic korzystania przez izby odwoławcze EUIPO przy ocenie spóźnionych dowodów z przysługujących im uprawnień dyskrecjonalnych.

49 Zgodnie z orzecznictwem to do Sądu należy ocena, czy izba odwoławcza faktycznie skorzystała z szerokich uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących jej przy podejmowaniu, w sposób uzasadniony i z należytym uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności, decyzji o tym, czy należy wziąć pod uwagę stan faktyczny lub dowody przedstawione po raz pierwszy przed tą izbą do celów wydania wymaganej od niej decyzji [zob. podobnie wyroki z dnia 30 listopada 2022 r., ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Akcesorium do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania), T-611/21, EU:T:2022:739, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo].

50 W niniejszej sprawie należy zauważyć, że – jak przyznaje skarżąca – jej uwagi z dnia 15 września 2023 r. i związane z nimi dowody nie zostały przedstawione ani przed Wydziałem Unieważnień, ani w terminie wyznaczonym do złożenia pisma przedstawiającego podstawy odwołania. Skarżąca nie mogła również ubiegać się o zezwolenie na złożenie ewentualnej repliki zgodnie z art. 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625, ponieważ druga strona postępowania nie ustosunkowała się do pisma zawierającego uzasadnienie.

51 Jednakże zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 44–47 powyżej, ze względu na to, że okoliczności faktyczne i dowody nie zostały powołane i przedstawione przez skarżącą w terminach wyznaczonych jej w tym celu na mocy przepisów rozporządzenia 2017/1001 ani tym samym w odpowiednim terminie w rozumieniu art. 95 ust. 2 tego rozporządzenia, Izba Odwoławcza powinna była skorzystać z przysługującego jej zakresu uznania określonego w art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625, aby podjąć decyzję, czy okoliczności te należy uwzględnić w decyzji, którą ma wydać.

52 Takie obiektywne i uzasadnione korzystanie z uznania przysługującego w oparciu art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625 w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego w pkt 47 powyżej nie jest zaś w niniejszej sprawie oczywiste, ponieważ Izba Odwoławcza nie uwzględniła okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych przez skarżącą w dniu 15 września 2023 r. z tego tylko powodu, że nie zostały one przedstawione wraz z jednym z pism procesowych, o których mowa w art. 22, 24 i 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625, nie badając przy tym tego, czy w niniejszej sprawie zostały spełnione określone w art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625 wymogi, w którym to przypadku takie przedstawione po raz pierwszy przed nią okoliczności faktyczne i dowody mogą zostać przyjęte.

53 Wbrew temu, co wynika z tej podstawy zaskarżonej decyzji, i wbrew temu, co twierdzi EUIPO, badanie dopuszczalności uwag i dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Izbą Odwoławczą nie może ograniczać się do okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych wraz z pismami procesowymi, o których mowa w art. 22, 24 i 26 rozporządzenia delegowanego 2018/625.

54 Takie ograniczenie nie wynika ani z art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, ani z art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625. Ten ostatni przepis, który reguluje zakres uprawnień dyskrecjonalnych przysługujących izbie odwoławczej w odniesieniu do możliwości odmowy uwzględnienia okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych przed nią po raz pierwszy, przewiduje w tym względzie dwie przesłanki, a mianowicie, po pierwsze, ich znaczenie prima facie, i po drugie, przedstawienie istotnych przyczyn nieprzedstawienia w odpowiednim terminie. EUIPO nie było w stanie wskazać w odpowiedzi na zadane przez Sąd ustnie pytania żadnego innego przepisu, który mógłby stanowić „odmienny przepis" w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego w pkt 45 powyżej, pozwalający izbie odwoławczej na faktyczne nieskorzystanie z przysługujących jej uprawnień dyskrecjonalnych i na odrzucenie okoliczności faktycznych i dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nią z tego tylko powodu, że nie zostały one przedstawione w pismach procesowych przewidzianych w rozporządzeniu delegowanym 2018/625.

55 Na tej podstawie należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, nie badając uwag i dowodów przedstawionych przez skarżącą w dniu 15 września 2023 r., co mogła uczynić w świetle przewidzianych w art. 27 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2018/625 przesłanek, korzystając z uprawnień dyskrecjonalnych przyznanych jej w art. 95 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

W przedmiocie oceny rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług należących do klasy 35

56 W pkt 33–39 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione przez skarżącą dowody świadczą o używaniu zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do podkategorii usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych należących do klasy 35, dla których znak ten został zarejestrowany, a mianowicie w odniesieniu do „nadawania reklam w telewizji, radio i mediach elektronicznych". Co za tym idzie, uchyliła ona decyzję Wydziału Unieważnień w zakresie, w jakim ten stwierdził w niej wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do tych usług, i odrzuciła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku w tym zakresie.

57 Izba Odwoławcza wskazała natomiast, że nie wykazano używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu innych należących do klasy 35 podkategorii usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych. Wskazała ona, po pierwsze, że nie miało miejsca świadczenie usług reklamowych na rzecz klienta będącego podmiotem trzecim (pkt 41 zaskarżonej decyzji), i po drugie, że używanie zakwestionowanego znaku na plakatach reklamowych podmiotów trzecich świadczy o tym, iż komunikat nadawany na tych plakatach mógł być oglądany na kanale telewizyjnym grupy, do której należy skarżąca, lecz nie o tym, że znak ten jest używany do celów świadczenia usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych (pkt 42 zaskarżonej decyzji).

58 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza naruszyła art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, stwierdzając, iż nie wykazała ona rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych innych niż należące do

klasy 35 „nadawanie reklam w telewizji, radio i mediach elektronicznych”. Odnosząc się w szczególności do działalności Ad Alliance (dawniej IP Deutschland), spółki działającej jako „firma marketingowa” i jako dom mediowy grupy, do której należy, skarżąca utrzymuje, że usługi świadczone dla reklamodawców w zakresie reklamy telewizyjnej obejmują opracowywanie strategii reklamowych i tworzenie reklam w celu ich nadawania na jednym z należących do tej grupy kanałów telewizyjnych.

59 Skarżąca utrzymuje, że nie uwzględniając szczególnych cech usług reklamowych, w szczególności telewizyjnych, związanych z rolą, jaką w nich odgrywają domy mediowe takie jak Ad Alliance, i uznając, że usługi reklamowe były świadczone wyłącznie przez agencje reklamowe, Izba Odwoławcza nie uwzględniła sposobu, w jaki funkcjonuje rynek reklamy telewizyjnej.

60 EUIPO podnosi, że dowody, na które powołuje się skarżąca, dotyczą używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do należących do klasy 38 usług „rozpowszechniania i transmisji programów telewizyjnych” oraz należących do klasy 35 usług „nadawania reklam w telewizji, radio i mediach elektronicznych”. W każdym razie dowody te, w szczególności dokumenty odnoszące się do Ad Alliance i IP Deutschland, nie świadczą o tym, żeby usługi reklamowe były świadczone na rzecz podmiotów trzecich.

61 Interwenientka podnosi, że skarżąca nie świadczy usług reklamowych, lecz ogranicza się do udostępniania swoich kanałów telewizyjnych i radiowych, za pośrednictwem których reklamodawcy emitują ich reklamy, co wchodzi w zakres usług należących do klasy 38. Usługi reklamowe polegają na produkcji spotów reklamowych, opracowywaniu strategii reklamowych i udostępnianiu powierzchni reklamowych lub czasu reklamowego. Skarżąca zaś nie świadczy tych usług, stanowiących działalność tego rodzaju, którą zazwyczaj prowadzą agencje reklamowe. Przedstawione dowody dotyczą co najwyżej reklamy prowadzonej we własnym interesie, a mianowicie w celu zwrócenia uwagi klientów na świadczone przez skarżącą usługi nadawania czy też innych form rozpowszechniania reklam.

62 W tym względzie na wstępie należy przypomnieć, po pierwsze, jak uczyniły to w istocie Wydział Unieważnień na s. 34 swojej decyzji i Izba Odwoławcza w pkt 31 zaskarżonej decyzji, że należy przyjąć, iż używanie przez spółkę gospodarczo powiązaną z właścicielem tego znaku towarowego zakwestionowanego znaku towarowego stanowi używanie tego znaku za zgodą jego właściciela, a zatem należy je uznać za dokonane przez samego właściciela zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 [zob. podobnie wyrok z dnia 30 stycznia 2015 r., Now Wireless/OHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, niepublikowany, EU:T:2015:57, pkt 38].

63 W związku z tym w niniejszej sprawie używanie zakwestionowanego znaku towarowego przez spółki należące do grupy, do której należy skarżąca, takie jak Ad Alliance, należy uznać za dokonane za zgodą skarżącej, a zatem za dokonane przez nią samą. Przeprowadzając ocenę tego, czy rzeczywiście używano tego znaku towarowego, należy zatem wziąć pod uwagę dowody dotyczące ewentualnego używania zakwestionowanego znaku towarowego przez te spółki.

64 Po drugie, zgodnie z orzecznictwem należące do klasy 35 „usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne” dotyczą w istocie specjalistycznego doradztwa i wsparcia dla przedsiębiorstw, które zamierzają promować i rozwijać swoje towary lub usługi. W związku z tym obejmują one usługi, których celem jest wspieranie przedsiębiorstw trzecich i pomoc w poprawie wyników ich działalności poprzez zwiększenie ich widoczności lub uzyskanie większych dochodów [zob. podobnie wyroki: z dnia 2 czerwca 2016 r., Staywell Hospitality Group/EUIPO – Sheraton International IP (PARK REGIS) i Sheraton International IP/EUIPO – Staywell Hospitality Group

(PARK REGIS), T-510/14 i T-536/14, niepublikowany, EU:T:2016:333, pkt 54 z dnia 31 stycznia 2024 r., ECE Group/EUIPO – ECE Piknik Ürünleri Plastik ve Kömür Üretim Ithalat Ihracat (ECE QUALITY OF LIFE), T-581/22, niepublikowany, EU:T:2024:47, pkt 45].

65 Aby wykazać używanie w odniesieniu do danej usługi, musi ona być oferowana podmiotom trzecim i co do zasady wiązać się z mającym gospodarczy charakter świadczeniem wzajemnym [zob. podobnie i w drodze analogii wyroki: z dnia 30 września 2016 r., Alpex Pharma/EUIPO – Astex Pharmaceuticals (ASTEX), T-355/15, niepublikowany, EU:T:2016:591, pkt 37, 38; z dnia 7 grudnia 2022 r., Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO – Neng (Fohlenelf), T-747/21, niepublikowany, EU:T:2022:773, pkt 90].

66 Należy więc zbadać, czy przedstawione przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego dowody, dotyczące w szczególności działalności spółek z grupy, do której należy skarżąca, w tym Ad Alliance, świadczą, jak podnosi skarżąca, o używaniu zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do należących do klasy 35 usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych, dla których został on zarejestrowany, innych niż usługi nadawania reklam.

67 W tym względzie skarżąca utrzymuje, że usługi reklamowe, do świadczenia których, w szczególności przez Ad Alliance, ma się odnosić zakwestionowany znak towarowy, polegają na doradztwie, komunikacji, tworzeniu i realizowaniu reklam.

68 Odnosząc się do argumentów i dowodów przedstawionych w szczególności wraz z pismami z dnia 27 sierpnia 2021 r. (zob. pkt 5 powyżej) i 15 marca 2023 r. (zob. pkt 8 powyżej), przedstawionych w toku postępowania administracyjnego, skarżąca wskazuje, że Ad Alliance świadczy jako należące do klasy 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe między innymi usługi związane z opłacalnością wsparcia reklamowego lub kampanii reklamowej, usługi doradcze mające na celu identyfikację programów telewizyjnych, z którymi mogą być powiązane reklamy, a także usługi związane z opracowywaniem reklam, w szczególności w odniesieniu do reklam telewizyjnych („rozwiązania na miarę”). Takie usługi są zdaniem skarżącej porównywalne z działalnością prowadzoną przez „klasyczną” agencję reklamową.

69 W tym względzie należy zauważyć, że wbrew temu, co stwierdziła Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji, dowody przedstawione przez skarżącą w toku postępowania administracyjnego świadczą o tym, iż grupa, do której ona należy, za pośrednictwem innych spółek tej grupy, w szczególności Ad Alliance, świadczyła w rozpatrywanym okresie podmiotom trzecim za wynagrodzeniem należące do klasy 35 usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe inne niż nadawanie reklam.

70 Po pierwsze, skarżąca wykazała bowiem, że spółki należące do jej grupy świadczyły na rzecz reklamodawców usługi dotyczące tworzenia i realizacji reklam, w szczególności telewizyjnych.

71 W tym względzie przedstawiła ona „prezentacje wysłane reklamodawcom” (zob. w szczególności załączniki 90–94 do pisma procesowego z dnia 27 sierpnia 2021 r.) przedstawiające oferty usług w postaci reklamy wyspecjalizowanej („Special Creations” lub „Special Ads”), zawierające zakwestionowany znak towarowy w formie, w której został on zarejestrowany, lub w innych formach, niezmieniających jednak jego charakteru odróżniającego. Takie reklamy specjalistyczne są nadawane w trakcie programu telewizyjnego ponad obrazem trwającego programu i mogą składać się w szczególności z poziomego lub wertykalnego paska („cut in”), reklamy ukazującej się w dużym rozmiarze jako rama dla trwającego programu lub też wstawionej bez separatora w jego trakcie („framesplit” lub „programsplit”) lub też przemieszczającej się po ekranie („skyscraper”).

72 Skarżąca mogła również tworzyć proponowane w rozpatrywanych ofertach specjalistyczne reklamy eksponujące produkty reklamodawcy, używając koncepcji związanej z nadawanym na kanale należącym do grupy RTL programem telewizyjnym cieszącym się powodzeniem, na przykład towarem „wynagrodzonym" „golden buzzerem" (zob. w szczególności załączniki 92 i 93 do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 r.).

73 Ta forma reklamy wyspecjalizowanej, przewidziana dla umożliwienia reklamodawcy czerpania bezpośrednich korzyści z sukcesu programu telewizyjnego, wiąże się z twórczym wkładem w opracowanie reklamy, który jest specyficzny dla programów nadawanych przez grupę, do której należy skarżąca.

74 Ponadto z dokumentu zatytułowanego „Warunki rezerwacji Special Ads" wynika (zob. załącznik 90 do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 r.), że „koszty produkcji [Special Ads" lub „Special Creations"] są fakturowane przez dział marketingu grupy RTL oddzielnie, co potwierdza to, iż takie specjalistyczne reklamy nie są oferowane jako nadawanie treści reklamowych, lecz stanowią usługę dodatkową w stosunku do tego nadawania.

75 W piśmie z dnia 15 marca 2023 r. skarżąca przedstawiła również pochodzące z 2020 r. i 2021 r. spoty reklamowe mające na celu promowanie towarów reklamodawców, w których to spotach zakwestionowany znak towarowy był używany jako element treści reklamowej. Przykładowo przedstawiona przez skarżącą reklama polegała na zbliżeniu (zoom-in) liter zakwestionowanego znaku towarowego aż do momentu, w którym staje się widoczne, że tło wielkiej litery „T", z której składa się ten znak towarowy, samo „składa się" ze zwielokrotnienia przedstawienia towaru, do którego odnosi się reklama.

76 O świadczeniu usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych innych niż kierowanie do reklamodawców reklam, do których się odnosi zakwestionowany znak towarowy, świadczą inne dowody, przedstawione w szczególności w dokumencie zatytułowanym „Ogólne warunki sprzedaży" lub w specyfikacjach technicznych dołączanych do ofert dotyczących świadczonych usług (zob. w szczególności załączniki 111 i 134 do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 r.), z których wynika, że działy medialne grupy, do której należy skarżąca, wspierają reklamodawców, opracowując i tworząc materiały reklamowe, w tym dźwiękowe i audiowizualne spoty reklamowe.

77 Takie usługi wiążą się z twórczym wkładem w opracowywanie reklam ze strony spółek grupy, do której należy też skarżąca. Tak więc wbrew temu, co wskazała Izba Odwoławcza, usługi te nie ograniczają się do nadawania treści reklamowych stworzonych przez podmiot trzeci.

78 Po drugie, z przedstawionych dowodów wynika również (zob. w szczególności załączniki 92–94 do pisma z dnia 27 sierpnia 2021 r.), że skarżąca proponowała reklamodawcom swe usługi w dziedzinie opracowywania strategii reklamowych w należących do niej środkach masowego przekazu, oferując im możliwość udziału w akcjach promocyjnych stworzonych przez grupę, do której należy skarżąca, takich jak sponsorowanie związane z konkretnymi programami telewizyjnymi lub plasowanie w nich produktu.

79 Po trzecie, w celu wykazania używania zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, marketingowych i promocyjnych skarżąca również słusznie powołuje się na swoją działalność doradczą, mającą na celu identyfikację tych programów telewizyjnych, z którymi reklamy mogłyby być kojarzone. Działania te mogą bowiem przyczynić się do skuteczności strategii reklamowej reklamodawcy i zapewnić ochronę jego znaku towarowego przed negatywnymi skutkami wynikającymi z kojarzenia go z niepożądanymi treściami (brand

safety). Grupa, do której należy skarżąca, tworzy zatem „środowisko reklamowe” w taki sposób, aby uczynić je bardziej atrakcyjnym dla reklamodawcy, przyczyniając się w ten sposób do rentowności oferowanego mu wsparcia reklamowego.

80 Wreszcie przedstawione przez skarżącą dowody świadczą o tym, że spółki należące do jej grupy, takie jak Ad Alliance, świadczyły usługi doradcze dotyczące sprzedaży reklamy telewizyjnej, w szczególności wykorzystując zebrane przez skarżącą dane dotyczące rynku tej reklamy, zwłaszcza w celu dostosowania strategii reklamowej do poszczególnych sektorów czy też docelowych kręgów odbiorców.

81 Takie usługi należą do wyspecjalizowanych usług doradczych i wsparcia na rzecz przedsiębiorstw, które zamierzają promować swe produkty i usługi oraz rozwijać swoje strategie reklamowe, i mają na celu to, aby pomóc tym przedsiębiorstwom w usprawnieniu prowadzonej przez nie działalności poprzez zwiększenie ich widoczności lub uzyskanie lepszego zwrotu z inwestycji w reklamę w rozumieniu orzecznictwa przypomnianego w pkt 64 powyżej.

82 Z pkt 70–81 powyżej wynika, że wbrew temu, co przyjęła Izba Odwoławcza, dowody przedstawione przez skarżącą, i to nawet pomijając te przedstawione wraz z pismem z dnia 15 września 2023 r., wyłączone przez Izbę Odwoławczą z jej badania (zob. pkt 42 powyżej), świadczą o tym, że grupa, do której należy skarżąca, świadczyła na rzecz podmiotów trzecich, odnosząc się do zakwestionowanego znaku towarowego i w rozpatrywanym okresie, usługi reklamowe, promocyjne i marketingowe, które nie ograniczały się do nadawania reklam, lecz miały aktywnie przyczynić się do rozwoju strategii reklamowej tych podmiotów, uwzględniając posiadaną przez spółki grupy, do której należy skarżąca, znajomość funkcjonowania sektora reklamy w mediach.

83 W tym kontekście należy jeszcze zauważyć, że z dowodów przedstawionych przez skarżącą w ramach postępowania administracyjnego wynika, iż roczne obroty pochodzące z reklamy telewizyjnej grupy, do której należy, wynosiły w rozpatrywanym okresie kilka miliardów euro i że grupa ta posiadała znaczne udziały w rynku reklamowym w poszczególnych państwach członkowskich Unii, w szczególności w Niemczech. W zakresie, w jakim skarżąca wykazała, że używała zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych innych niż nadawanie reklam, część tych przychodów i udziałów w rynku należy zatem uznać za pochodzącą ze świadczenia tych usług.

84 W świetle powyższego należy uwzględnić zarzut pierwszy i w konsekwencji zmienić zaskarżoną decyzję poprzez nieuwzględnienie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do tych wszystkich rozpatrywanych usług, które należą do klasy 35.

W przedmiocie zarzutów drugiego i trzeciego, dotyczących naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, jeśli chodzi o wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do klas 3, 9, 16, 24, 25 i 32 oraz usług należących do klas 41 i 42

85 Izba Odwoławcza stwierdziła wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów innych niż należące do klasy 9 „optyczne karty pamięci”, a także w odniesieniu do należących do klas 3, 16, 24, 25, 32, 41 i 42 towarów i usług, dla których zarejestrowano zakwestionowany znak towarowy. W tym względzie wskazała ona, że skarżąca nie przedstawiła dowodu rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego

w odniesieniu do tych towarów i usług poza jej grupą oraz że renoma tego znaku towarowego, na której opiera się skarżąca, jest bez znaczenia dla tej oceny. Zdaniem Izby Odwoławczej cieszący się renomą znak towarowy może bowiem, podobnie jak wszystkie pozostałe znaki towarowe Unii Europejskiej, wygasnąć w interesie publicznym ze względu na brak używania. Zakres ochrony takiego renomowanego znaku towarowego w przypadku kolizji z innymi prawami własności intelektualnej pozostaje zdaniem Izby Odwoławczej bez związku z kwestią używania mogącego zapewnić utrzymanie praw do takiego renomowanego znaku towarowego dla towarów i usług, dla których został on zarejestrowany.

86 Skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza dopuściła się naruszenia art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, nie uwzględniając w ramach oceny dowodów rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku w odniesieniu do towarów należących do klas 3, 9, 16, 24, 25 i 32 oraz usług należących do klas 41 i 42, wyjątkowej renomy, jaką cieszy się ten znak towarowy jako „marka medialna” w Unii, wobec czego powinien on, w świetle zasady jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego, korzystać przy stosowaniu przepisów dotyczących wygaśnięcia prawa do znaku z rozszerzonego zakresu ochrony.

87 Zdaniem skarżącej niektóre należące do klas 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 i 42 towary i usługi, które mają krąg odbiorców identyczny z kręgiem odbiorców usług reklamowych, telewizyjnych i rozrywkowych, w odniesieniu do których zakwestionowany znak towarowy jest bardzo znany, mogą bowiem korzystać z jego atrakcyjności. Ze względu na istnienie bezpośredniego „materialnego” lub „mentalnego” związku między tymi towarami a istotą prowadzonej przez skarżącą działalności, używanie oznaczenia, nawet podobnego tylko w ogólnym zarysie, w odniesieniu do takich towarów i usług, skutkuje jej zdaniem wprowadzeniem odbiorców w błąd co do ewentualnych powiązań handlowych, co umniejsza wartość znaku towarowego RTL i prowadzi do jego rozmycia.

88 Skarżąca utrzymuje, że w takich okolicznościach art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 nie ustanawia wymogu przedstawienia dowodu używania w odniesieniu do poszczególnych towarów i usług, dla których ten cieszący się renomą znak towarowy został zarejestrowany. Twierdzi ona, że „takie używanie […] zachodzi w odniesieniu do towarów, w przypadku których właściciel znaku towarowego może dochodzić swoich praw z uwagi na ochronę renomy, jaką cieszy się ten znak”.

89 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej.

90 W tym względzie w pierwszej kolejności należy zauważyć, że w swej argumentacji skarżąca utrzymuje w istocie, iż zasada, zgodnie z którą, w celu uniknięcia wygaśnięcia prawa do znaku, używanie go musi zostać udowodnione w odniesieniu do każdego towaru i każdej usługi, dla których został on zarejestrowany, nie ma zastosowania wówczas, gdy zakwestionowany znak towarowy cieszy się renomą w odniesieniu do innych towarów lub usług.

91 Taka argumentacja jest zaś sprzeczna nie tylko z samym brzmieniem art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001, lecz również z celem realizowanym przez ten przepis, doprecyzowanym w motywie 24 tego rozporządzenia (zob. pkt 28 powyżej). Ustanawiając bowiem w art. 18 ust. 1 i w art. 58 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 normę dotyczącą wygaśnięcia prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej z uwagi na brak używania w ciągu pięciu lat, unijny prawodawca zmierzał do uzależnienia utrzymania praw związanych z tym znakiem towarowym od warunku, by znak ów był rzeczywiście używany (zob. podobnie wyrok z dnia 21 grudnia 2016 r., Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, pkt 25).

92 Warunek ten wynika ze stwierdzenia, że nieuzasadniona jest okoliczność, iż znak towarowy, który nie jest używany, mógłby utrudniać konkurencję, ograniczając zakres oznaczeń, które mogą być zarejestrowane przez inne podmioty jako znaki towarowe, i pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z takiego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów lub usług identycznych z oznaczonymi danym znakiem lub do nich podobnych. W konsekwencji nieużywanie znaku towarowego Unii Europejskiej może również powodować ograniczenie swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług (wyroki z dnia: 19 grudnia 2012 r., Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, pkt 32; z dnia 26 września 2013 r., Centrotherm Systemtechnik/OHMI i centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, pkt 54).

93 Ratio legis wymogu, zgodnie z którym znak towarowy musi być rzeczywiście używany, by był chroniony 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. Przeciwnie, wspomniany rejestr powinien odzwierciedlać w sposób wierny oznaczenia, których przedsiębiorstwa używają w rzeczywistości na rynku w celu odróżniania swoich towarów i usług w obrocie gospodarczym [zob. wyrok z dnia 8 czerwca 2022 r., Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T-293/21, niepublikowany, EU:T:2022:345, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo].

94 Ponadto sądy Unii orzekły już, że przepisy dotyczące rozszerzonej ochrony przyznanej unijnemu znakowi towarowemu cieszącemu się renomą lub powszechnie znanemu w Unii służą innemu celowi niż te, w których ustanowiony został wymóg przedstawienia dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego Unii Europejskiej, co może skutkować wygaśnięciem prawa do znaku towarowego (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). Podczas gdy art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001 dotyczy przesłanek regulujących ochronę wykraczającą poza kategorie towarów i usług, dla których zarejestrowano unijny znak towarowy, w pojęciu „rzeczywistego używania” wyrażono minimalny warunek używania, który muszą spełniać wszystkie znaki towarowe, aby można je było objąć ochroną. Wynika z tego, że przepisy dotyczące wymogu rzeczywistego używania znaku towarowego Unii Europejskiej, a w szczególności kryteria ustanowione przez orzecznictwo w celu ustalenia tego rzeczywistego używania, różnią się od przepisów i kryteriów odnoszących się do renomy takiego znaku. Te dwa rodzaje przepisów należy zatem interpretować w sposób niezależny od siebie [zob. wyrok z dnia 4 października 2017 r., Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T-143/16, niepublikowany, EU:T:2017:687, pkt 46 i przytoczone tam orzecznictwo].

95 Nawet zatem jeśli przyjąć założenie, że zakwestionowany znak towarowy cieszy się renomą, w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001, w sektorze mediów, okoliczność ta nie pozwala sama w sobie na wykazanie rzeczywistego używania go w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług należących do klas 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 i 42.

96 Z jednolitego charakteru unijnego znaku towarowego nie można wyciągnąć żadnego innego wniosku.

97 Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 w związku z motywem 4 tego rozporządzenia jednolity charakter unijnego znaku towarowego oznacza wyłącznie, że korzysta on z jednolitej ochrony i wywołuje ten sam skutek w całym obszarze Unii.

98 Ponadto skarżąca nie może skutecznie powoływać się w celu dokonania wykładni przepisów materialnych rozporządzenia 2017/1001 na motyw 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625, który zresztą dotyczy wyłącznie przepisów proceduralnych regulujących w szczególności postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku.

99 W drugiej kolejności skarżąca utrzymuje, że rozszerzona ochrona zakwestionowanego znaku towarowego, mającego cieszyć się renomą, jest konieczna po to, aby umożliwić używanie go w ramach przyszłych umów licencyjnych w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w ramach zarzutów drugiego i trzeciego. Nawet bowiem przyjmując założenie, że argument ten należy uznać za odrębny od tego, do którego ustosunkowano się w pkt 90–98 powyżej, należy zauważyć, iż skarżąca nie przedstawia żadnego dowodu, takiego jak podpisana z podmiotem trzecim umowa licencyjna w przedmiocie używania w odniesieniu do rozpatrywanych towarów zakwestionowanego znaku towarowego, który mógłby świadczyć, po pierwsze, o rzeczywistym używaniu zakwestionowanego znaku towarowego w ramach licencji przyznanych podmiotom trzecim w rozpatrywanym okresie, i po drugie, o zakresie takiego używania.

100 Ponadto skarżąca odsyła do akt postępowania administracyjnego, a w szczególności do szeregu fotografii opatrzonych zakwestionowanym znakiem towarowym zeszytów, ręczników plażowych, śpioszków dla niemowląt lub puszek piwa, wraz z fakturami i wiadomościami elektronicznymi wysłanymi RTL jako klientowi przedsiębiorstw produkujących te produkty na jej zamówienie. W braku innego materiału dowodowego dotyczącego sprzedaży tych towarów podmiotom trzecim nie można na podstawie tych fotografii wykazać ani rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku towarowego poza grupą celem stworzenia rynków zbytu dla towarów należących do klas 16, 24, 25 i 32, ani, a fortiori, zakresu takiego używania [zob. podobnie wyrok z dnia 7 lipca 2016 r., Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T-431/15, niepublikowany, EU:T:2016:395, pkt 55].

101 Izba Odwoławcza słusznie zatem potwierdziła wygaśnięcie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów i usług należących do klas 3, 9, 16, 24, 25, 32, 41 i 42.

102 W świetle powyższego zarzuty drugi i trzeci należy oddalić.

W przedmiocie kosztów

103 Zgodnie z art. 134 § 1 i 3 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Niemniej jednak w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron, każda z nich pokrywa własne koszty.

104 Ponieważ w niniejszej sprawie żądania wszystkich stron zostały uwzględnione częściowo, należy obciążyć każdą z nich jej własnymi kosztami.

Z powyższych względów

SĄD (siódma izba)

orzeka, co następuje:

1) **Decyzja Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 19 września 2023 r. (sprawa R 86/2023-2) zostaje zmieniona w ten sposób, że wniosek o wygaśnięcie zostaje odrzucony w odniesieniu do wszystkich usług należących do klasy 35 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, odpowiadających następującemu opisowi: „usługi reklamowe, marketingowe i promocyjne”.**

2) **W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.**

3) **RTL Group Markenverwaltungs GmbH, EUIPO i Marcella Örtl pokrywają własne koszty.**

Kowalik-Bańczyk Buttigieg Ricziová

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 maja 2025 r.

Podpisy