



Zbiór Orzeczeń

WYROK SĄDU (czwarta izba)

z dnia 20 kwietnia 2016 r.*

Znak towarowy Unii Europejskiej — Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku —
Słowny unijny znak towarowy SkyTec — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SKY —
Względna podstawa odmowy rejestracji — Utrata roszczenia w wyniku tolerowania — Artykuł 54 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1
lit. b) rozporządzenia nr 207/2009

W sprawie T-77/15

Tronios Group International BV, z siedzibą w Bredzie (Niderlandy), reprezentowana przez
adwokatów R. van Leeuwena oraz H. Klingenberga,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez
S. Crabbe oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

w której interwenientem przed Sądem była, będąca drugą stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą
EUIPO, dawniej British Sky Broadcasting Group plc, obecnie;

Sky plc, z siedzibą w Isleworth (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana początkowo przez
J. Barry'ego, solicitor, a następnie przez adwokatów M. Schuta i A. Meijbooma,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 28 listopada 2014 r.
(sprawa R 1681/2013-4), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku
towarowego między British Sky Broadcasting Group plc a Tronios Group International BV,

SĄD (czwarta izba),

w składzie: M. Prek, prezes, I. Labucka i V. Kreuschitz (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: E. Coulon,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 lutego 2015 r.,

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

* Język postępowania: niderlandzki.

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 12 czerwca 2015 r.,

uwzględniając postanowienie z dnia 27 lipca 2015 r. odmawiające wydania zgody na złożenie repliki,

uwzględniając okoliczność, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął żaden wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,

wydaje następujący

Wyrok¹

Okoliczności powstania sporu

- 1 W dniu 18 listopada 1999 r. skarżąca, spółka Tronios Group International BV, złożyła w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenie unijnego znaku towarowego 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. 11 – wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 78, s. 1; sprostowanie Dz.U. 2016, L 79, s. 44)].
- 2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest słowny unijny znak towarowy SkyTec (zwany dalej „kwestionowanym znakiem towarowym”).
- 3 W dniu 2 maja 2001 r. oznaczenie SkyTec zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy pod numerem 001386812.
- 4 Towary, dla których kwestionowany znak towarowy został zarejestrowany, należą do klas 9 i 11 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, w odniesieniu do klasy 9, następującemu opisowi: „urządzenia do odbioru, nagrywania, transmisji, przetwarzania i reprodukcji sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych, a także mikrofony i systemy bezprzewodowe, mikrofony; odtwarzacze płyt, płyt kompaktowych i płyt DVD; urządzenia do nagrywania płyt kompaktowych i płyt DVD; kable, kable połączeniowe i złącza; urządzenia do przetwarzania dźwięków cyfrowych i analogowych, wzmacniacze audio o niskiej i wysokiej mocy; głośniki, systemy do odbioru i przesyłania wzmocnionego dźwięku i akcesoria”.
- 5 Prawo ochronne na kwestionowany znak towarowy zostało przedłużone w dniu 19 listopada 2009 r., zaś informacja o przedłużeniu prawa do unijnego znaku towarowego została opublikowana w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych*, nr 2009/47 z dnia 25 listopada 2009 r.
- 6 W dniu 23 marca 2007 r. spółka British Sky Broadcasting Group plc (zwana dalej „BSkyB”), poprzednik prawny interwenienta, spółki Sky plc, złożyła wniosek na podstawie art. 50 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do kwestionowanego znaku towarowego. W dniu 2 kwietnia 2007 r. skarżąca przedstawiła dowody używania kwestionowanego znaku towarowego. Decyzją z dnia 11 lipca 2008 r. Wydział Unieważnień orzekł, że kwestionowany znak towarowy był rzeczywiście używany i oddalił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Decyzja stała się prawomocna.

1 — Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.

- 7 W dniu 21 marca 2012 r. BSkyB wniosła o unieważnienie prawa do kwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, a także na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia w zakresie, w jakim wspomniany znak towarowy został zarejestrowany dla towarów z klasy 9, wymienionych w pkt 4 powyżej.
- 8 W uzasadnieniu wniosku o unieważnienie prawa do znaku BSkyB powołała się w szczególności na wcześniejszy słowny unijny znak towarowy SKY, zarejestrowany w dniu 24 września 1998 r. pod numerem 126425, na który prawo ochronne zostało przedłużone do dnia 1 kwietnia 2016 r., a także na wcześniejszy słowny brytyjski znak towarowy SKY, zarejestrowany w dniu 18 kwietnia 1995 r. pod numerem 2044507B, na który prawo ochronne zostało przedłużone do dnia 7 listopada 2015 r. Powyższe znaki towarowe zostały zarejestrowane dla towarów i usług z klas 9, 38 i 41.
- 9 Towary należące do klasy 9, objęte wcześniejszym brytyjskim znakiem towarowym, odpowiadają następującemu opisowi: „Urządzenia i przyrządy radiowe, telewizyjne, do nagrywania dźwięku, reprodukcji dźwięku, telekomunikacyjne, sygnalizacyjne, monitorujące (kontrolne); do testowania optycznego (innego niż w celach medycznych) oraz nauczania; programy nagrane dla telewizji i radia; komputery; oprogramowanie komputerowe; taśmy, dyski i przewody magnetyczne; kasety i kartrydże do użytku z wyżej wymienionymi taśmami; kodowane karty; czyste i nagrane kasety, taśmy i kartrydże; płyty kompaktowe; płyty fonograficzne; anteny do przesyłania sygnałów radiowych; odtwarzane laserowo płyty do rejestracji dźwięku lub obrazu; urządzenia do dekodowania zakodowanych sygnałów; wideoprojektory, ekrany wideo; okulary przeciwsłoneczne; gry elektroniczne i komputerowe; interaktywne gry elektroniczne i komputerowe; części do wszystkich wyżej wymienionych towarów; należące do klasy 9”.
- 10 Decyzją z dnia 28 czerwca 2013 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek o unieważnienie prawa do kwestionowanego znaku towarowego na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, częściowo unieważniając prawo do kwestionowanego znaku towarowego w zakresie, w jakim został on zarejestrowany dla towarów należących do klasy 9.
- 11 W dniu 27 sierpnia 2013 r. skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009.
- 12 Decyzją z dnia 28 listopada 2014 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO utrzymała w mocy decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła odwołanie.
- 13 W zaskarżonej decyzji, po pierwsze, Izba Odwoławcza oddaliła zarzut oparty na utracie roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, który skarżąca podniosła wobec wniosku o unieważnienie prawa do znaku. Skarżąca nie wykazała, że w dacie złożenia tego wniosku, czyli w dniu 21 marca 2012 r., BSkyB od ponad pięciu lat wiedziała o używaniu kwestionowanego znaku towarowego, jako że pierwsze dowody tego używania skarżąca przedstawiła w dniu 2 kwietnia 2007 r. w ramach postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku (pkt 15–25 zaskarżonej decyzji). Po drugie, Izba Odwoławcza stwierdziła, że między kwestionowanym znakiem towarowym a wcześniejszym brytyjskim znakiem towarowym (zwanymi dalej „kolidującymi ze sobą znakami towarowymi”) zachodzi – w odniesieniu do towarów należących do klasy 9 – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, jednocześnie powstrzymując się od badania pozostałych podstaw unieważnienia prawa do znaku oraz innych wcześniejszych praw powołanych w uzasadnieniu wniosku o unieważnienie prawa do znaku (pkt 26–45 zaskarżonej decyzji).

Żądania stron

- 14 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
 - oddalenie wniosku o unieważnienie prawa do znaku;
 - obciążenie interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w postępowaniu przed EUIPO.
- 15 EUIPO wnosi do Sądu o:
- „stwierdzenie, że wniosek o unieważnienie prawa do znaku jest całkowicie bezzasadny”;
 - obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
- 16 Interwenient wnosi do Sądu o:
- oddalenie skargi;
 - „utrzymanie zaskarżonej decyzji w mocy”.

Co do prawa

- 17 Na poparcie skargi skarżąca podnosi w istocie dwa zarzuty dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 oraz po drugie, błędnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego art. 8 ust. 1 lit. b).

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009

- 18 Skarżąca nie zgadza się ze stwierdzeniem Izby Odwoławczej, że przed dniem 21 marca 2007 r. BSKyB nie była świadoma używania kwestionowanego znaku towarowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, o którym to używaniu BSKyB miała dowiedzieć się dopiero w dniu 2 kwietnia 2007 r.
- 19 Skarżąca podkreśla w istocie, że do momentu złożenia wniosku o unieważnienie prawa do kwestionowanego znaku towarowego ów znak był przez nią – od 1998 r. – trwale i rzeczywiście używany w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Zjednoczonym Królestwie, a więc przez ok. 14 lat współegzystował z wcześniejszymi znakami towarowymi BSKyB. W ocenie skarżącej czas ten należy skrócić do ok. 11 lat, jeżeli wziąć pod uwagę okres między datą zarejestrowania przedmiotowego znaku jako unijnego znaku towarowego, czyli dniem 2 maja 2001 r., a datą złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku opartego na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd zachodzącego między kolidującymi znakami towarowymi, czyli dniem 21 marca 2012 r. Istnienie owego prawdopodobieństwa wprowadzenia błąd nie było jednak dla BSKyB wystarczającym powodem, aby już wcześniej rozpocząć dochodzenie swoich praw lub złożyć wniosek o unieważnienie prawa do kwestionowanego znaku towarowego albo po złożeniu wniosku o wygaśnięcie prawa do znaku z dnia 23 marca 2007 r., albo po dniu 2 kwietnia 2007 r., czyli z chwilą, gdy skarżąca przedstawiła dowód jego używania, z którą to chwilą BSKyB w każdym razie miała dowiedzieć się o tym używaniu. W konsekwencji przesłanki określone w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 zostały w rozpatrywanym przypadku spełnione. Skarżąca precyzuje, że chociaż co do zasady to na niej

spoczywa ciężar udowodnienia, że B Sky B wiedziała o używaniu kwestionowanego znaku towarowego, przedstawienie takiego dowodu, odnoszącego się przecież do sfery wewnętrznej B Sky B, sprawia jej duże trudności, o ile w ogóle jest możliwe. Tymczasem ów dowód, lub domniemanie takiej świadomości, można też oprzeć na obiektywnych okolicznościach, takich jak relacje handlowe lub wykazane pozostawanie ze skarżącą w bezpośredniej konkurencji, o czym przykładowo świadczy jednocześnie prezentowanie towarów i usług opatrzonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi na tych samych targach. Wiele faktów i okoliczności, w części przedstawionych w trakcie postępowania przed EUIPO, przemawia bowiem za tym, że B Sky B wiedziała o kwestionowanym znaku towarowym.

[...]

- 27 EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentami skarżącej i wnoszą o oddalenie niniejszego zarzutu. W tym kontekście interwenient podnosi, że dowody, które skarżąca przedstawiła po raz pierwszy przed Sądem, są niedopuszczalne.
- 28 Sąd przypomina, że w rozpatrywanym przypadku panuje zgoda co do tego, że wskutek złożenia przez B Sky B wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do kwestionowanego znaku towarowego w dniu 23 marca 2007 r. skarżąca przedstawiła pierwsze dowody używania owego znaku w dniu 2 kwietnia 2007 r. Ponadto B Sky B złożyła wniosek o unieważnienie prawa do znaku w dniu 21 marca 2012 r., czyli przed upływem pięciu lat od dnia pierwszego przedstawienia dowodów używania.
- 29 Strony nie zgadzają się jednak co do tego, czy wobec B Sky B można podnieść upływ terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania przewidzianego w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 z uwagi na to, że B Sky B wiedziała o używaniu kwestionowanego znaku towarowego przynajmniej przed dniem 21 marca 2007 r.
- 30 Należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łudząco do niego podobnego mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek. Po pierwsze, późniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany, po drugie, zgłaszając go do rejestracji, jego właściciel powinien działać w dobrej wierze, po trzecie, znak musi być używany w państwie członkowskim, w którym chroniony jest znak wcześniejszy, i wreszcie po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o fakcie używania późniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji [wyroki: z dnia 28 czerwca 2012 r., Basile i I Marchi Italiani/OHIM – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, pkt 30; z dnia 23 października 2013 r., SFC Jardibric/OHIM – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, pkt 19; zob. także analogicznie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C-482/09, Zb.Orz., EU:C:2011:605, pkt 54, 56–58].
- 31 Z przytoczonego orzecznictwa wynika także, że celem art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest ukaranie właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy z pełną świadomością przez kolejne pięć lat tolerowali używanie późniejszego unijnego znaku towarowego, poprzez pozbawienie ich możliwości domagania się unieważnienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia się takiemu używaniu. Przepis ten ma zatem na celu zrównoważenie interesów właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku z interesami innych uczestników obrotu gospodarczego co do możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi określać ich towary i usługi. Wspomniany cel zakłada, dla zagwarantowania podstawowej funkcji znaku, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien być w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego identycznego z jego własnym. Dopiero bowiem z chwilą, gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowie się o używaniu późniejszego unijnego znaku towarowego, może on uznać, że nie godzi się na tolerowanie tego używania, i sprzeciwić się mu bądź domagać się unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego. Dopiero więc z tą chwilą termin utraty roszczenia w wyniku

tolerowania używania rozpoczyna swój bieg (zob. podobnie wyroki: ww. w pkt 30 B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, pkt 32, 33; ww. w pkt 30 AQUA FLOW, EU:T:2013:550, pkt 20, 21; zob. także podobnie i analogicznie ww. w pkt 30 wyrok Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, pkt 46–48).

- 32 Z wykładni celowościowej art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że właściwą datą dla ustalenia momentu rozpoczęcia biegu terminu utraty roszczenia jest data dowiedzenia się o używaniu późniejszego znaku towarowego (zob. podobnie ww. w pkt 30 wyrok B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, pkt 33).
- 33 Ponadto, jak prawidłowo stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 22 zaskarżonej decyzji, powyższa wykładnia wymaga, aby właściciel późniejszego znaku towarowego udowodnił, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego rzeczywiście wiedział o używaniu tego znaku towarowego, gdyż w braku takiej wiedzy właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie byłby w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego. Jak bowiem trafnie zauważył EUIPO, należy w tym zakresie uwzględnić analogiczną zasadę utraty roszczenia w wyniku tolerowania, o której mowa w art. 9 ust. 1 dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), zastąpionym przez art. 9 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). W odniesieniu do tej zasady w motywie jedenastym wspomnianej dyrektywy (motyw 12 dyrektywy 2008/95) wyjaśniono, że owa podstawa utraty roszczenia znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego „świadomie tolerował jego używanie przez dość długi okres czasu”, czyli „umyślnie” lub „posiadając wiedzę o danym stanie rzeczy” (zob. podobnie ww. w pkt 30 wyrok Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, pkt 46, 47; a także opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Budějovický Budvar, C-482/09, Zb.Orz., EU:C:2011:46, pkt 82). Należy stwierdzić, że powyższa ocena zachowuje, *mutatis mutandis*, aktualność w przypadku art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, którego treść odpowiada treści art. 9 ust. 1 dyrektyw 89/104 i 2008/95.
- 34 W konsekwencji należy odrzucić argumentację skarżącej, której istota sprowadza się do tego, że wystarczy uprawdopodobnić twierdzenie, iż BSKyB mogła wiedzieć o używaniu kwestionowanego znaku towarowego, albo wystarczy przedstawić zespół spójnych poszlak pozwalających domniemywać, że BSKyB miała taką wiedzę.
- 35 To powiedziawszy, należy zbadać, czy skarżąca mimo wszystko wykazała, że najpóźniej w dniu 21 marca 2007 r. BSKyB rzeczywiście wiedziała o używaniu kwestionowanego znaku towarowego.
- 36 Na wstępie, jak słusznie podniósł interwenient, należy odrzucić jako niedopuszczalne załączniki do skargi, które skarżąca przedstawiła po raz pierwszy przed Sądem. Z art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że Sąd ocenia legalność decyzji izb odwoławczych EUIPO, kontrolując stosowanie przez nie prawa Unii w szczególności w świetle okoliczności faktycznych, jakie zostały im przedstawione. Z przepisu tego wynika, że na etapie skargi wniesionej do Sądu nie można powoływać się na okoliczności faktyczne, które nie zostały przedstawione przez strony w postępowaniu przed instancjami EUIPO, i że zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dowodów przedłożonych przed nim po raz pierwszy, z wyjątkiem tych okoliczności, które instancje EUIPO miały obowiązek zbadać z urzędu na podstawie art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyroki: z dnia 10 listopada 2011 r., LG Electronics/OHIM, C-88/11 P, EU:C:2011:727, pkt 23–26 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb.Orz., EU:T:2005:420, pkt 19; z dnia 12 grudnia 2014 r., Wilo/OHIM (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, pkt 12]. W rozpatrywanym przypadku to skarżąca odpowiadała za przedstawienie nowych okoliczności faktycznych oraz dowodów, w tym jej obrotów i katalogów, przy czym skarżąca nie podniosła, że elementy te należało zbadać z urzędu. Z tego powodu owe okoliczności nie mogą wpływać na legalność zaskarżonej decyzji i należy je odrzucić bez potrzeby badania ich mocy dowodowej.

37 Należy też stwierdzić, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena dowodów przedstawionych przez skarżącą w ramach postępowania przed EUIPO (pkt 21, 22 zaskarżonej decyzji) nie jest obarczona błędami, gdyż to na skarżącej spoczywał ciężar wykazania, że BSKyB rzeczywiście wiedziała o używaniu kwestionowanego znaku towarowego, a nie tylko, że wiedziała o rejestracji tego znaku (zob. pkt 30 powyżej). Tymczasem argumentacja skarżącej sprowadza się do tego, aby na podstawie samej świadomości rejestracji kwestionowanego znaku towarowego lub pewnych poszlak, które jej zdaniem pozwalały domniemywać, że BSKyB wiedziała o tym używaniu – między innymi proaktywnej strategii BSKyB mającej na celu ochronę jej znaków towarowych przed identycznymi lub podobnymi znakami zawierającymi element „sky” – przyjąć, że BSKyB rzeczywiście wiedziała o tym używaniu.

[...]

44 Mając na uwadze wszystkie powyższe okoliczności, należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza miała podstawy, aby uznać, w pkt 22 zaskarżonej decyzji, że dowody, na które powoływała się skarżąca w postępowaniu przed EUIPO, choć z pewnością mogą świadczyć o pewnym używaniu kwestionowanego znaku towarowego, były niewystarczające do wykazania, że BSKyB rzeczywiście wiedziała o tym używaniu przed dniem 21 marca 2007 r.

[...]

47 W tej sytuacji zarzut pierwszy należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego art. 8 ust. 1 lit. b) [...]

62 Wobec powyższego zarzut drugi, dotyczący naruszenia art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z jego art. 8 ust. 1 lit. b), również należy oddalić.

63 W konsekwencji, mając na względzie główne żądanie EUIPO, które należy rozumieć jako zmierzające do potwierdzenia przez Sąd zgodności z prawem zaskarżonej decyzji (zob. pkt 63 odpowiedzi na skargę) oraz żądanie interwenienta, skargę należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

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

65 Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy zgodnie z żądaniem EUIPO obciążyć ją kosztami postępowania.

66 Ponieważ interwenient nie wypowiedział się w kwestii kosztów, należy obciążyć go własnymi kosztami, zgodnie z art. 138 ust. 3 regulaminu postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (czwarta izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

- 2) **Tronios Group International BV pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).**
- 3) **Sky plc pokrywa własne koszty.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 20 kwietnia 2016 r.

Podpisy