



## Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 12 grudnia 2019 r.\*

Odwołanie – Znak towarowy Unii Europejskiej – Rozporządzenie (WE) nr 207/2009 – Artykuły 15 i 66 – Rzeczywiste używanie unijnego znaku wspólnego – Znak odnoszący się do systemu zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych – Umieszczanie na opakowaniach towarów, dla których znak towarowy jest zarejestrowany

W sprawie C-143/19 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 20 lutego 2019 r.,

**Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH**, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), który reprezentowała P. Goldenbaum, Rechtsanwältin,

strona skarżąca,

w której drugą stroną postępowania był:

**Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)**, który reprezentował D. Hanf, w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: E. Regan, prezes izby, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (sprawozdawca) oraz C. Lycourgos, sędziowie,

rzecznik generalny: G. Pitruzzella,

sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzględniając pisemny etap postępowania,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

\* Język postępowania: niemiecki.

## Wyrok

- 1 W odwołaniu Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (zwany dalej „DGP”) wnosi o uchylenie wyroku Sądu z dnia 12 września 2018 r., Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami) (T-253/17, zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”, EU:T:2018:909), w którym Sąd oddalił jego skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5) dotyczącej postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku między Halston Properties s.r.o. a DGP (zwanej dalej „sporną decyzją”).

### Ramy prawne

- 2 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) zostało zmienione rozporządzeniem (UE) 2015/2424 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015, L 341, s. 21), które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Następnie zostało ono uchylone i zastąpione, ze skutkiem od dnia 1 października 2017 r., rozporządzeniem (UE) 2017/1001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1). Zważywszy jednak na okres wystąpienia okoliczności faktycznych leżących u podstaw sporu, niniejsze odwołanie należy rozpatrzyć w świetle rozporządzenia nr 207/2009 w jego pierwotnym brzmieniu.
- 3 Artykuł 9 ust. 1 tego rozporządzenia stanowił:

„[Unijny] znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do [unijnego] znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy [unijny] znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [...];

[...]”.

- 4 Artykuł 15 ust. 1 tego rozporządzenia brzmiał:

„Jeżeli 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.

[...]”.

5 Zgodnie z brzmieniem art. 51 tego rozporządzenia:

„1. Wygaśnięcie prawa właściciela [unijnego] znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był w rzeczywistości używany [w Unii] w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, i że nie istnieją [i nie istnieją] usprawiedliwione powody nieużywania [...];

[...]

2. W przypadku gdy podstawy stwierdzenia wygaśnięcia praw istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których [unijny] znak towarowy jest zarejestrowany, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela jedynie w odniesieniu do tych towarów lub usług”.

6 Artykuł 66 rozporządzenia nr 207/2009 stanowił:

„1. [Unijny] znak wspólny jest [unijnym] znakiem towarowym, który określony jako taki w momencie zgłoszenia pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Organizacje wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, które na mocy regulujących je ustawodawstw posiadają zdolność w swoim własnym imieniu do nabywania praw i obowiązków wszelkiego rodzaju, zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia pozywanym, jak również osoby prawne regulowane prawem publicznym, mogą zgłaszać [unijne] znaki wspólne.

[...]

3. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do [unijnych] znaków wspólnych, jeżeli art. 67–74 nie stanowią inaczej”.

7 Zgodnie z art. 67 tego rozporządzenia:

„1. Zgłaszający [unijny] znak wspólny przedstawia regulamin używania znaku w wyznaczonym terminie.

2. Regulamin używania wskazuje osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i, jeżeli takie istnieją, warunki używania znaku, włącznie z sankcjami [...]”.

8 Brzmienie art. 9, 15, 51, 66 i 67 rozporządzenia nr 207/2009 zostało zasadniczo powtórzone w art. 9, 18, 58, 74 i 75 rozporządzenia 2017/1001.

## Okoliczności powstania sporu i sporna decyzja

- 9 W dniu 12 czerwca 1996 r. DGP złożyło wniosek o zarejestrowanie jako unijnego znaku wspólnego następującego oznaczenia graficznego (zwanego dalej „rozpatrywanym znakiem towarowym”):



- 10 Zgłoszenie to dotyczyło towarów należących do klas 1–34 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), a także usług należących do klas 35, 39, 40 i 42 w rozumieniu tego porozumienia.
- 11 Wskazane towary obejmowały towary bieżącej konsumpcji, takie jak żywność, napoje, odzież, środki higieny osobistej i środki czystości, a także towary do użytku profesjonalnego, takie jak towary przeznaczone na cele rolnictwa i przemysłu.
- 12 Wskazane usługi odpowiadały poniższemu opisowi:
- 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”.
- 13 Zgodnie z regulaminem używania załączonym do wniosku o rejestrację rozpatrywany znak towarowy został stworzony „w celu umożliwienia konsumentom i handlowi rozpoznania opakowań należących do [systemu recyklingu DGP], dla których wprowadzono składkę na finansowanie systemu, oraz produktów w ten sposób pakowanych i [w celu] odróżnienia ich od innych opakowań i produktów [...]”.
- 14 Rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 19 lipca 1999 r. Rejestracja ta została następnie odnowiona.
- 15 W dniu 2 listopada 2012 r. Halston Properties, spółka prawa słowackiego, złożyła wniosek o częściowe stwierdzenie wygaśnięcia prawa do tego znaku towarowego na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 ze względu na to, że znak towarowy nie był rzeczywiście używany dla towarów, dla których został zarejestrowany.
- 16 Decyzją z dnia 26 maja 2015 r. Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił częściowo ten wniosek. Stwierdził, że prawa DGP przyznane mu przez rozpatrywany znak towarowy wygasły z dniem 2 listopada 2012 r. w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których został zarejestrowany, z wyjątkiem towarów będących opakowaniami.
- 17 W dniu 8 lipca 2015 r. DGP złożyło odwołanie od tej decyzji Wydziału Unieważnień.

- 18 Sporną decyzją Piąta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła to odwołanie.
- 19 Izba Odwoławcza stwierdziła, że DGP nie przedstawiło dowodu, iż używało rozpatrywanego znaku towarowego zgodnie z jego podstawową funkcją, a mianowicie dla zapewnienia identyfikacji pochodzenia towarów, dla których został zarejestrowany. Jej zdaniem przeciętny konsument unijny nie postrzegał rozpatrywanego znaku towarowego jako oznaczenia pochodzenia tych towarów, ale kojarzył ten znak z proekologicznym zachowaniem przedsiębiorstw uczestniczących w systemie recyklingu DGP.
- 20 Nawet jeżeli opakowanie i towar wydają się stanowić całość przy sprzedaży, wspomniany konsument – zdaniem Izby Odwoławczej – postrzegał ten znak towarowy jedynie jako wskazówkę, że opakowania towarów tych przedsiębiorstw mogą być zbierane i odzyskiwane w ramach systemu, a używanie tego znaku towarowego nie miało na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla samych towarów.

### **Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

- 21 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 28 kwietnia 2017 r. DGP wniosło skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
- 22 W uzasadnieniu swojej skargi DGP podnosiło jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 66 tego rozporządzenia, w drodze którego twierdziło, że rozpatrywany znak towarowy był używany nie tylko dla usług, dla których został zarejestrowany, lecz również dla towarów objętych tą rejestracją.
- 23 DGP podkreśliło w szczególności, że znak ten jest umieszczany na opakowaniach, które wraz z opakowanym towarem tworzą jedną i tę samą jednostkę sprzedaży. Użytkownikami tego znaku towarowego nie są dostawcy opakowań, lecz producenci lub dystrybutorzy towarów. Rozpatrywany znak towarowy wskazuje, że towary te pochodzą od przedsiębiorstw, które zobowiązały się do zapewnienia, że opakowanie będzie traktowane zgodnie z systemem DGP. Ponadto ponieważ ten znak towarowy jest kojarzony przez opinię publiczną z proekologicznym zachowaniem tych producentów i dystrybutorów, miałby on wyrażać „niematerialną jakość” towarów.
- 24 Sąd oddalił tę skargę.
- 25 Na wstępie przedstawił on kryteria, według których należy oceniać, czy rozpatrywany znak towarowy był rzeczywiście używany.
- 26 W tym względzie Sąd orzekł w pkt 26 zaskarżonego wyroku, że z orzecznictwa Trybunału wynika, że „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” oraz 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”.
- 27 W pkt 27–29 tego wyroku Sąd przypominał, że badanie rzeczywistego charakteru używania znaku towarowego powinno być oparte na całościowej ocenie, uwzględniającej wszystkie istotne czynniki występujące w danej sprawie, takie jak charakter towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym oraz sposoby korzystania ze znaku uznawane w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia kreowania lub zachowania udziałów w rynku.

- 28 Następnie, odnotowując w pkt 33 zaskarżonego wyroku, że rozpatrywany znak towarowy był rzeczywiście używany jako znak wspólny w wielu państwach członkowskich Unii na opakowaniach towarów, Sąd stwierdził, podobnie jak Izba Odwoławcza, że rzeczywiste używanie tego znaku towarowego na opakowaniach nie stanowi dowodu rzeczywistego używania w odniesieniu do tych towarów.
- 29 Sąd sprecyzował w pkt 36 tego wyroku, że właściwym kręgiem odbiorców w niniejszej sprawie jest głównie ogół społeczeństwa i w pkt 38 tego wyroku stwierdził, że ów krąg odbiorców identyfikuje rozpatrywany znak towarowy jako wskazujący, że opakowania mogą być zbierane i odzyskiwane w ramach określonego systemu.
- 30 W kolejnych punktach tego samego wyroku Sąd orzekł, że rozpatrywany znak towarowy nie wskazuje jednakże pochodzenia towarów.
- 31 W tym względzie Sąd stwierdził w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że „jest oczywiście prawdą, że [rozpatrywany] znak towarowy, zgodnie ze swoją funkcją jako znaku wspólnego, odnosi się do okoliczności, że producent lub dystrybutor [...] towarów jest objęty należącym do [DGP] systemem licencjonowania, i sygnalizuje w rezultacie pewne proekologiczne zachowanie tego przedsiębiorstwa”. Nie zmienia to jednak faktu, że właściwy krąg odbiorców jest w stanie odróżnić znak towarowy, który wskazuje pochodzenie handlowe towaru, od znaku, który sygnalizuje odzyskiwanie odpadów opakowaniowych. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że „same towary są regularnie oznaczane znakami towarowymi należącymi do różnych przedsiębiorstw”.
- 32 Sąd orzekł w pkt 42 tego wyroku, że „używanie rozpatrywanego 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. [...] proekologiczne zachowanie przedsiębiorstwa wskutek jego członkostwa w należącym do [DGP] systemie licencjonowania zostanie przypisane przez właściwy krąg odbiorców możliwości ekologicznego przetwarzania opakowania, a nie takiemu przetwarzaniu samego opakowanego towaru, który może się okazać niedostosowany do ekologicznego przetwarzania”.
- 33 Wreszcie Sąd orzekł w pkt 44 i 45 zaskarżonego wyroku, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego nie miało na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu w odniesieniu do towarów. Znak towarowy był zdaniem Sądu znany konsumentowi jedynie jako wskazanie, iż opakowanie zostanie dzięki skłádce producenta lub dystrybutora towaru usunięte i odzyskane, jeżeli konsument odda opakowanie do lokalnego punktu zbiórki. W konsekwencji opatrzenie tym znakiem towarowym opakowania towaru wyraża po prostu fakt, że producent lub dystrybutor tego towaru działa zgodnie z wymogiem określonym w prawie Unii, stanowiącym, że obowiązek odzyskiwania odpadów opakowaniowych ciąży na przedsiębiorstwach. Zdaniem Sądu w mało prawdopodobnym przypadku, w którym konsument podejmowałby decyzję o zakupie towaru na podstawie jedynie jakości opakowania, wciąż jednak pozostawałoby kwestią to, że ten znak towarowy nie kreuje ani nie powoduje zachowania rynku zbytu w odniesieniu do tego towaru, lecz tylko w odniesieniu do jego opakowania.

### **Żądania stron**

- 34 DGP wnosi do Trybunału o:
- uchylenie zaskarżonego wyroku;

- wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia poprzez uwzględnienie żądań przedstawionych w pierwszej instancji lub, tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd; oraz
- obciążenie EUIPO kosztami postępowania.

35 EUIPO wnosi do Trybunału o:

- oddalenie odwołania; oraz
- obciążenie DGP kosztami postępowania.

### **W przedmiocie odwołania**

36 W uzasadnieniu odwołania DGP podnosi zasadniczo jeden tylko zarzut, dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 66 tego rozporządzenia.

### *Argumentacja stron*

- 37 Zdaniem DGP Sąd naruszył wykładnię pojęcia „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, która wynika z orzecznictwa Trybunału, i nie uwzględnił należycie cech unijnych znaków wspólnych określonych w art. 66 tego rozporządzenia. W zaskarżonym wyroku doszło zatem do naruszenia prawa.
- 38 DGP zauważa w szczególności, że Sąd uznał za pozbawioną znaczenia okoliczność, stwierdzoną jednak w pkt 41 i 42 zaskarżonego wyroku, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego wskazuje właściwemu kręgowi odbiorców, iż wszystkie towary, na których opakowaniach umieszczony jest ten znak, pochodzą z przedsiębiorstw, które przystąpiły do systemu DGP, i że takie używanie wyraża wspólne proekologiczne zachowanie tych przedsiębiorstw.
- 39 Ponieważ Sąd wyłączył takie elementy, które dotyczą wprowadzania do obrotu towarów, dla których rozpatrywany znak towarowy jest zarejestrowany, z oceny „rzeczywistego używania” tego znaku towarowego, nie oparł on tej oceny na podstawowej funkcji unijnych znaków wspólnych. To naruszenie prawa miało następnie spowodować stwierdzenie przez Sąd, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego nie dotyczyło towarów, dla których został on zarejestrowany, lecz było zastrzeżone dla opakowań tych towarów, nawet jeśli istniała zgodność co do tego, że użytkownicy rozpatrywanego znaku wprowadzali do obrotu towary, a nie byli producentami czy dystrybutorami materiałów opakowaniowych.
- 40 Według DGP w prawie znaków towarowych towary i ich opakowania muszą być oceniane łącznie, jeśli tworzą całość i są wystawione na sprzedaż jako jedna i ta sama jednostka. Ocena dokonana przez Sąd opierała się na odmiennym podejściu, które doprowadziło go, w pkt 44 i 45 zaskarżonego wyroku, do uznania, bez zastosowania odpowiednich kryteriów oceny, że używanie rozpatrywanego znaku wspólnego nie było zgodne z celem wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towarów członków organizacji będącej właścicielem tego znaku towarowego.
- 41 Błędy popełnione przez Sąd w zaskarżonym wyroku w odniesieniu do kryteriów oceny istnienia rzeczywistego używania zostały dodatkowo podkreślone w pkt 41 tego wyroku, zgodnie z którym omawiane towary „są regularnie oznaczane znakami towarowymi należącymi do różnych przedsiębiorstw”. W tym względzie DGP zauważa, że powszechną praktyką jest używanie znaku wspólnego dla towarów pochodzących z różnych przedsiębiorstw i że oczywiste jest umieszczenie

przez te przedsiębiorstwa indywidualnych znaków towarowych na swoich towarach lub ich opakowaniach. Jednakże jednocześnie używanie znaku wspólnego i znaków indywidualnych w żaden sposób nie wskazuje na brak rzeczywistego używania znaku wspólnego.

- 42 EUIPO uważa, że jedyny zarzut, o ile nie jest niedopuszczalny, jest w każdym razie bezzasadny.
- 43 Aby można było ustalić, że znak wspólny był „rzeczywiście używany” w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany, konieczne jest używanie tego znaku towarowego „jako” znaku wspólnego w odniesieniu do tych towarów.
- 44 Z tego zdaniem EUIPO wynika, że nie wystarczy, aby rozpatrywany znak towarowy był używany w jakimkolwiek związku z towarami, dla których został zarejestrowany. Przeciwnie, według EUIPO musi istnieć obiektywny i wystarczająco konkretny związek między wspólnym znakiem towarowym a danymi towarami. W braku takiego związku należy stwierdzić, że znak wspólny nie jest używany zgodnie ze swą podstawową funkcją, polegającą na odróżnieniu towarów lub usług członków organizacji będącej jego właścicielem od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.
- 45 W omawianym przypadku, według EUIPO, taki związek nie istniał. Członkostwo producentów i dystrybutorów w systemie DGP dotyczyło wyłącznie opakowań, czyli pakowania towarów, a nie samych towarów. Fakt, że towar i jego opakowanie stanowią jednostkę sprzedaży, nic tu nie zmienia.
- 46 Zdaniem EUIPO Sąd słusznie orzekł zatem, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego dostarcza właściwemu kręgowi odbiorców informacji na temat opakowania, a nie opakowanego towaru.
- 47 Argument DGP dotyczący jednoczesnego używania znaków indywidualnych i znaków wspólnych jest pozbawiony znaczenia. W tym względzie EUIPO zauważa, że niezależnie od istnienia takiej okoliczności należy wykazać rzeczywiste używanie znaku wspólnego w odniesieniu do towarów, dla których jest on zarejestrowany.
- 48 EUIPO zgadza się również z oceną Sądu co do tego, czy używanie rozpatrywanego znaku towarowego mogło mieć na celu kreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów, dla których rozpatrywany znak został zarejestrowany. W tym względzie zauważa ono, że wymóg dotyczący celu kreowania lub zachowania rynku zbytu towarów stosuje się w równym stopniu do wspólnych i indywidualnych znaków towarowych. W niniejszej sprawie umieszczenie rozpatrywanego znaku towarowego na opakowaniu towarów mogło mieć znaczenie dla decyzji o zakupie podjętej przez konsumenta jedynie ze względu na opakowanie. Pokazuje to zdaniem EUIPO, że używanie tego znaku towarowego nie ma na celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towarów.

### *Ocena Trybunału*

- 49 W braku przepisów stanowiących inaczej, o których mowa w art. 67–74 rozporządzenia nr 207/2009, art. 15 i 51 tego rozporządzenia stanowią, na podstawie art. 66 ust. 3 tego rozporządzenia, część jego przepisów, które znajdują zastosowanie do unijnych znaków wspólnych.
- 50 W konsekwencji, zgodnie ze wspomnianymi art. 15 i 51, stwierdza się wygaśnięcie praw właściciela takiego znaku towarowego przyznanych mu przez ten znak, jeżeli przez nieprzerwany okres pięciu lat i w braku uzasadnionej przyczyny nieużywania znak towarowy nie był rzeczywiście używany w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany. Jeżeli ta przyczyna wygaśnięcia prawa istnieje tylko w odniesieniu do części tych towarów lub usług, to wygasają one w odniesieniu do danych towarów lub usług.



- 51 Jeżeli ustalenia Sądu dotyczące używania znaku towarowego są oparte na faktach i w związku z tym nie mogą zostać zaskarżone w ramach odwołania, z wyjątkiem przypadku przeinaczenia okoliczności faktycznych, zarzut odwołania dotyczący naruszenia art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 jest jednak dopuszczalny, jeżeli dotyczy kryteriów, w świetle których Sąd powinien dokonać oceny istnienia rzeczywistego używania w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie wyrok z dnia 11 października 2017 r., EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, pkt 64). Tak jest w niniejszej sprawie, ponieważ jedyny zarzut odwołania dotyczy kryteriów, w świetle których należy oceniać w rozumieniu tego przepisu istnienie rzeczywistego używania unijnego znaku wspólnego, z uwzględnieniem cech charakterystycznych tego rodzaju znaku towarowego.
- 52 Co do istoty sprawy należy przypomnieć, że jak wskazał Sąd w pkt 26 zaskarżonego wyroku, podstawowa funkcja unijnego znaku wspólnego polega na odróżnianiu towarów lub usług członków organizacji, która jest jego właścicielem, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (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).
- 53 Tym samym, w odróżnieniu od indywidualnego znaku towarowego, funkcja wspólnego znaku towarowego nie polega na wskazaniu konsumentowi „identyfikacji pochodzenia” towarów lub usług, dla których znak taki został zarejestrowany, ponieważ ta funkcja, polegająca na zagwarantowaniu konsumentowi, że dane towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość, jest charakterystyczna dla indywidualnych znaków towarowych (zob. w szczególności wyrok z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei i Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, pkt 41 i przytoczone tam orzecznictwo).
- 54 W tym względzie należy zauważyć, że art. 66 rozporządzenia nr 207/2009 nie wymaga w żadnym razie, aby wytwórcy, producenci, usługodawcy lub handlowcy powiązani z organizacją będącą właścicielem unijnego znaku wspólnego byli częścią tej samej grupy przedsiębiorstw, które wytwarzają lub dostarczają towary lub usługi pod wyłączną kontrolą. Omawiane rozporządzenie nie stoi na przeszkodzie temu, aby członkowie takiej organizacji byli konkurentami, z których każdy używa wspólnego znaku towarowego wskazującego na przynależność do tej organizacji z jednej strony oraz indywidualnego znaku wskazującego na identyfikację pochodzenia jego towarów lub usług z drugiej strony.
- 55 Z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, przypomnianego w pkt 26 zaskarżonego wyroku, wynika również, że znak towarowy jest rzeczywiście używany wówczas, gdy jest on używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla towarów i usług, dla których został on zarejestrowany (zob. w szczególności, w odniesieniu do indywidualnych znaków towarowych, wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 43; z dnia 3 lipca 2019 r., Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C-668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 38).
- 56 To orzecznictwo ma zastosowanie, mutatis mutandis, do unijnych znaków wspólnych. Znaki te są bowiem, podobnie jak indywidualne znaki towarowe, częścią obrotu handlowego. Używanie ich musi zatem, aby można je było zakwalifikować jako „rzeczywiste” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, faktycznie wpisywać się w cel zainteresowanych przedsiębiorstw polegający na wykreowaniu lub zachowaniu rynku zbytu dla ich towarów lub usług.
- 57 Wynika z tego, że unijny znak wspólny jest rzeczywiście używany wówczas, gdy korzysta się z niego zgodnie z jego podstawową funkcją, polegającą na odróżnieniu towarów lub usług członków organizacji będącej właścicielem tego znaku od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, w celu wykreowania lub zachowania rynku zbytu dla tych towarów i usług.

- 58 W szczególności z takiego znaku towarowego korzysta się zgodnie z jego podstawową funkcją, gdy umożliwia on konsumentowi zrozumienie, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw będących członkami organizacji będącej właścicielem tego znaku towarowego, a tym samym umożliwia mu odróżnienie tych towarów lub usług od towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstw, które nie są członkami tej organizacji.
- 59 Tymczasem w pkt 41 zaskarżonego wyroku Sąd przyznał, że rozpatrywany znak towarowy, zgodnie ze swą funkcją znaku wspólnego, odnosi się do okoliczności, że producent lub dystrybutor spornych towarów stanowi część systemu umów licencyjnych wnoszącej odwołanie.
- 60 Wynika z tego, że taki znak wspólny jest używany zgodnie ze swą podstawową funkcją, a takiego wniosku nie można podważyć – biorąc pod uwagę to, co wskazano w pkt 54 niniejszego wyroku – za pomocą zawartego w pkt 41 zaskarżonego wyroku stwierdzenia, że właściwy krąg odbiorców jest w stanie doskonale odróżnić znak towarowy wskazujący handlowe pochodzenie towaru od znaku towarowego wskazującego na odzysk odpadów opakowaniowych samego towaru.
- 61 W pkt 44 zaskarżonego wyroku Sąd zauważył jeszcze, że wnoszącej odwołanie nie udało się udowodnić, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego miało na celu wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla spornych towarów, a tym samym znak ten nie mógł być rzeczywiście używany w odniesieniu do tych towarów.
- 62 Jednakże w celu ustalenia, czy wymóg ten został spełniony, konieczne było, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, zbadanie, czy rozpatrywany znak towarowy był rzeczywiście używany „na rynku” danych towarów lub usług. Badanie to powinno być zostać przeprowadzone poprzez dokonanie oceny, w szczególności, sposobów korzystania ze znaku uznawanych w danym sektorze gospodarczym za uzasadnione z punktu widzenia zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów lub usług chronionych danym znakiem towarowym, charakteru tych towarów lub usług, cech danego rynku oraz zasięgu i częstotliwości używania znaku (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 marca 2003 r., *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, pkt 37, 43; z dnia 3 lipca 2019 r., *Viridis Pharmaceutical/EUIPO*, C-668/17 P, EU:C:2019:557, pkt 39, 41).
- 63 Tymczasem chociaż Sąd faktycznie wymienił te kryteria w pkt 27 zaskarżonego wyroku, należy zauważyć, że następnie nie zastosował ich w niniejszej sprawie.
- 64 Jak wynika z pkt 3 i 41 zaskarżonego wyroku, strony nie kwestionowały przed Sądem tego, że rozpatrywany znak towarowy został zarejestrowany dla bardzo różnych towarów, wchodzących w skład szerokiego wachlarza kategorii towarów należących do klas 1–34 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, i że wskazane w ten sposób towary są opakowane w momencie ich wprowadzenia do obrotu. Bezsporne było również to, że opakowania te stają się odpadem po rozpakowaniu lub użyciu towaru przez konsumenta.
- 65 Sąd stwierdził również w pkt 41 i 42 tego wyroku, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego jest faktycznie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazujące na to, że producenci i dystrybutorzy wskazanych towarów przystąpili do wspólnego systemu przetwarzania ekologicznego ustanowionego przez DGP i że system ten pozwala konsumentowi, w przypadku zakupu tych towarów, oddać odpady opakowaniowe do lokalnego punktu zbiórki w celu ich eliminacji i odzyskania. Sąd orzekł również w pkt 44 tego wyroku, że w ten sposób omawiani producenci i dystrybutorzy wypełniają ciężący na nich na mocy prawa Unii obowiązek przyczyniania się do odzyskiwania odpadów opakowaniowych towarów.
- 66 Stwierdziwszy w ten sposób, że przedsiębiorstwa należące do systemu DGP skutecznie wskazały, poprzez umieszczenie na opakowaniach swoich towarów rozpatrywanego znaku towarowego, w którym systemie zbiórki i odzysku odpadów opakowaniowych uczestniczą jako producenci

i dystrybutorzy, Sąd orzekł w pkt 44 i 45 zaskarżonego wyroku, że nie zostało wykazane, że używanie rozpatrywanego znaku towarowego było rzeczywiście zgodne z celem tych przedsięwzięć polegającym na wykreowaniu lub zachowaniu rynku zbytu dla ich towarów.

- 67 Zgodnie z kryteriami oceny określonymi w orzecznictwie Trybunału, przypomnianymi w pkt 62 niniejszego wyroku, do Sądu należało, przed wyciągnięciem takiego wniosku i stwierdzeniem wygaśnięcia praw właściciela do rozpatrywanego znaku towarowego w odniesieniu do prawie wszystkich towarów, dla których znak ten został zarejestrowany, zbadanie, czy należycie wykazane w niniejszej sprawie używanie, a mianowicie umieszczanie danego znaku towarowego na opakowaniach towarów przedsiębiorstw należących do systemu DGP, jest uznawane w danych sektorach gospodarki za uzasadnione w celu zachowania lub wykreowania udziałów w rynku dla towarów.
- 68 W zaskarżonym wyroku brakuje takiego badania, które powinno obejmować również charakter przedmiotowych towarów i cechy charakterystyczne rynków, na których są one oferowane do sprzedaży. Sąd stwierdził wprawdzie, że konsument rozumie, iż system DGP dotyczy lokalnej zbiórki i odzysku opakowań towarów, a nie zbiórki lub odzysku samych towarów, lecz nie zbadał należycie, czy wskazanie konsumentowi, przy wystawianiu towarów na sprzedaż, dostępności takiego systemu lokalnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska usuwania odpadów opakowaniowych wydaje się być, w danych sektorach gospodarki lub w niektórych z nich, uzasadnione w zachowaniu lub kreowaniu udziałów w rynku dla towarów.
- 69 O ile nie można było w tym względzie oczekiwać, że Sąd przeprowadzi takie badanie oddzielnie dla każdego ze szczegółowych opisów towarów zawartych w akcie rejestracji rozpatrywanego znaku towarowego, o tyle należało jednak, ze względu na różnorodność towarów objętych takim znakiem towarowym, przeprowadzić badanie, które wprowadzi rozróżnienie różnych kategorii towarów w zależności od ich charakteru i cech charakterystycznych rynków i które oceni, dla każdej z tych kategorii towarów, czy używanie rozpatrywanego znaku towarowego rzeczywiście służy realizacji celu polegającego na zachowaniu lub wykreowaniu udziałów w rynku.
- 70 I tak niektóre omawiane sektory gospodarki dotyczą towarów konsumpcji bieżącej, takich jak żywność, napoje, środki higieny osobistej i środki czyszczące, które mogą generować codzienne odpady opakowaniowe, które konsumenci muszą usuwać. Nie można zatem wykluczyć, że umieszczenie przez producenta lub dystrybutora na opakowaniu tego rodzaju towarów informacji o przynależności do lokalnego systemu zbiórki i przetwarzania ekologicznego odpadów opakowaniowych może mieć wpływ na decyzje zakupowe konsumentów, a tym samym przyczynić się do zachowania lub wykreowania udziałów w rynku takich towarów.
- 71 Tymczasem w pkt 45 zaskarżonego wyroku Sąd ograniczył się do stwierdzenia, w sposób ogólny i w odniesieniu do wszystkich spornych towarów, że nawet gdyby na wybór konsumenta miała wpływ jakość opakowania danego towaru, rozpatrywany znak towarowy wykreowałby lub zachowałby rynek zbytu w stosunku do innych podmiotów gospodarczych jedynie w odniesieniu do danego opakowania, a nie danego towaru. Takie rozumowanie nie opiera się na kryteriach przypomnianych w pkt 62 niniejszego wyroku, a ponadto prowadzi do sprzecznego wewnątrznie wniosku, że nawet w przypadku gdy używanie rozpatrywanego znaku towarowego przyczynia się do zakupu towarów, na których opakowaniach znak ten jest umieszczony, używanie to należy uznać za niezwiązane z zachowaniem lub wykreowaniem rynku zbytu dla tych towarów.
- 72 Należy również zauważyć, że potrzeba przeprowadzenia badania – w celu dokonania oceny rzeczywistego używania znaku towarowego – które należycie uwzględni charakter danych towarów lub usług oraz cechy charakterystyczne ich odpowiednich rynków i które w związku z tym rozróżni kilka rodzajów towarów lub usług, skoro są one bardzo zróżnicowane, odpowiednio odzwierciedla wagę kwestii będącej przedmiotem tej oceny. Ta ocena określa bowiem, czy prawa właściciela do znaku towarowego wygasły, a jeśli tak, to dla jakich towarów lub usług stwierdza się wygaśnięcie.

- 73 W tym ostatnim względzie ważne jest wprowadzić zapewnienie przestrzegania wymogu używania, którego rzeczywistym celem jest wykreowanie lub zachowanie rynku zbytu dla towarów i usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, tak aby właściciel znaku towarowego nie pozostawał bezzasadnie chroniony w odniesieniu do towarów lub usług, których obrót nie jest rzeczywiście promowany przez ten znak towarowy, jednak równie ważne jest, aby właściciele znaków towarowych, a w przypadku znaku wspólnego – ich członkowie mogli używać swojego oznaczenia w sposób należycie chroniony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
- 74 Nie przeprowadziwszy badania, o którym mowa w orzecznictwie przypomnianym w pkt 62 niniejszego wyroku, Sąd naruszył prawo przy stosowaniu pojęcia „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
- 75 W konsekwencji jedyny zarzut odwołania jest zasadny i zaskarżony wyrok należy uchylić.

### **W przedmiocie wniesionej do Sądu skargi**

- 76 Z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał może wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala.
- 77 W niniejszej sprawie Trybunał dysponuje informacjami niezbędnymi do wydania ostatecznego orzeczenia w przedmiocie jedynego zarzutu skargi w pierwszej instancji.
- 78 Ze spornej decyzji, której treść przedstawiono w pkt 19 i 20 niniejszego wyroku, wynika, że Piąta Izba Odwoławcza EUIPO oparła się na podstawach, które co do istoty odpowiadają podstawom zawartym w zaskarżonym wyroku. Sąd przejął bowiem zasadniczo rozumowanie tej izby odwoławczej. Jak wynika z pkt 74 niniejszego wyroku, rozumowanie to jest błędne pod względem prawnym, ponieważ narusza zakres pojęcia „rzeczywistego używania” w rozumieniu art. 15 rozporządzenia nr 207/2009.
- 79 W konsekwencji należy stwierdzić nieważność spornej decyzji.

### **W przedmiocie kosztów**

- 80 Zgodnie z art. 184 § 2 regulaminu postępowania przed Trybunałem jeżeli odwołanie jest zasadne i Trybunał wydaje orzeczenie kończące postępowanie w sprawie, rozstrzyga on również o kosztach.
- 81 Zgodnie z art. 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrująca sprawę.
- 82 Ponieważ DGP wniosło o obciążenie EUIPO kosztami postępowania, a EUIPO przegrało sprawę, należy obciążyć je, poza własnymi kosztami, kosztami poniesionymi przez DGP, zarówno w niniejszym postępowaniu odwoławczym, jak i w postępowaniu w pierwszej instancji.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 12 września 2018 r., Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Przedstawienie okręgu z dwoma strzałkami) (T-253/17, EU:T:2018:909) zostaje uchylony.**
- 2) **Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 lutego 2017 r. (sprawa R 1357/2015-5).**

- 3) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH, zarówno w niniejszym postępowaniu odwoławczym, jak i w postępowaniu w pierwszej instancji.**

Podpisy