

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA
SPRAW ZWIĄZANYCH ZE ZNAKAMI
TOWAROWYMI UNII EUROPEJSKIEJ**

**URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ
DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
(EUIPO)**

Część C

Sprzeciw

Dział 4 Prawa wynikające z art. 8 ust. 4 i 6

RZTUE

Spis treści

1 Wstęp.....	1179
2 Struktura art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1179
3 Warunki wskazane w art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1181
3.1 Uprawnienie: bezpośrednie prawo przysługujące osobie wnoszącej sprzeciw.....	1181
3.2 Rodzaje praw wchodzących w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1182
3.2.1 Wstęp.....	1182
3.2.2 Niezarejestrowane znaki towarowe.....	1183
3.2.3 Inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym.....	1183
3.2.3.1 Nazwy handlowe.....	1185
3.2.3.2 Nazwy przedsiębiorstw.....	1186
3.2.3.3 Nazwy domen.....	1186
3.2.3.4 Tytuły.....	1187
3.3 Wymogi związane z używaniem.....	1187
3.3.1 Standard krajowy.....	1188
3.3.2 Standard europejski – używanie w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne.....	1188
3.3.2.1 Używanie w obrocie gospodarczym.....	1188
3.3.2.2 Używanie o znaczeniu większym niż lokalne.....	1192
3.3.2.3 Charakter używania.....	1197
3.4 Wcześniejsze prawo.....	1198
3.5 Prawo do zakazania używania kolejnego znaku towarowego na mocy prawa właściwego.....	1198
3.5.1 Prawo dotyczące zakazania używania znaku towarowego.....	1199
3.5.2 Zakres ochrony.....	1199
4 Dowód prawa właściwego regulującego oznaczenie.....	1200
4.1 Ciężar dowodu.....	1200
4.2 Środek dowodowy i standard dowodu.....	1201
4.2.1 Prawo krajowe.....	1202
4.2.2 Prawo Unii Europejskiej.....	1204
5 Art. 8 ust. 6 RZTUE – ochrona oznaczeń geograficznych.....	1204
5.1 Związek między art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 6 RZTUE.....	1205
5.2 Rodzaje oznaczeń geograficznych objęte art. 8 ust. 6 RZTUE.....	1206

5.2.1 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy prawa Unii.....	1206
5.2.1.1 Szczegóły uzasadnienia.....	1207
5.2.1.2 Wyczerpujący charakter unijnego systemu ochrony.....	1208
5.2.2 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich.....	1208
5.2.3 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy umów międzynarodowych.....	1209
5.2.3.1 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE.....	1210
5.2.3.2 Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie, w tym porozumienie lizbońskie ().....	1211
5.3 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych.....	1212
5.3.1 Sytuacje objęte rozporządzeniami UE.....	1212
5.3.1.1 Wykorzystanie renomy oznaczenia geograficznego.....	1213
5.3.1.2 Niewłaściwe używanie oraz wskazania i praktyki wprowadzające w błąd.....	1215
5.3.1.3 Ograniczenia zakresu ochrony oznaczeń geograficznych z przyczyn względnych.....	1215
5.3.2 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych.....	1215

1 Wstęp

Relację między systemem znaków towarowych Unii Europejskiej a przepisami krajowymi charakteryzuje **zasada współistnienia**. Oznacza to, że system znaków towarowych Unii Europejskiej i przepisy krajowe istnieją oraz działają równolegle. Takie samo oznaczenie może być chronione przez tego samego właściciela jako ZTUE oraz jako krajowy znak towarowy w jednym lub wszystkich państwach członkowskich. Ponadto z zasady współistnienia wynika, że w systemie ZTUE w aktywny sposób uznaje się znaczenie praw krajowych oraz zakres ochrony na ich mocy. W przypadku konfliktów między ZTUE a krajowymi znakami towarowymi lub innymi prawami krajowymi nie ma hierarchii, zgodnie z którą jeden system przeważałby nad drugim; w konfliktach tych zastosowanie ma zasada pierwszeństwa. Jeżeli spełnione są odpowiednie wymogi, wcześniejsze krajowe znaki towarowe lub inne wcześniejsze prawa krajowe mogą uniemożliwić rejestrację późniejszego ZTUE bądź skutkować jego unieważnieniem.

Chociaż dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych oraz dyrektyw, które to poprzedziły, zharmonizowała przepisy dotyczące **zarejestrowanych znaków towarowych**, taka harmonizacja nie miała miejsca na szczeblu UE w odniesieniu do **niezarejestrowanych znaków towarowych** ani w odniesieniu do większości **innych wcześniejszych praw** o podobnym charakterze. Te niezharmonizowane prawa są nadal w całości regulowane przez przepisy krajowe. Ponadto istnieją prawa inne niż te dotyczące znaków towarowych, których nabycie lub zakres ochrony regulowane są prawem Unii.

Artykuł 8 ust. 4 RZTUE stanowi podstawę sprzeciwu przeciwko zgłoszeniu ZTUE opartą na wcześniejszym niezarejestrowanym znaku towarowym lub innym oznaczeniu używanym w obrocie gospodarczym, chronionym na podstawie prawodawstwa UE lub przepisów państw członkowskich na warunkach określonych w tym przepisie.

2 Struktura art. 8 ust. 4 RZTUE

Artykuł 8 ust. 4 RZTUE ma następujące brzmienie:

W przypadku sprzeciwu **właściciela niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne**, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się w przypadku i w zakresie, w jakim, na podstawie ustawodawstwa Unii lub prawa państwa członkowskiego regulującego taki znak:

1. prawa do tego znaku zostały **nabyte przed** datą wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego lub datą zastrzeżenia prawa pierwszeństwa wniosku o rejestrację unijnego znaku towarowego;

2. oznaczenie to daje właścicielowi **prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego**.

Artykuł 8 ust. 4 RZTUE stanowi, że oprócz wcześniejszych znaków towarowych wskazanych w art. 8 ust. 2 RZTUE w sprzecznie można powołać się na niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia chronione na poziomie unijnym i państwa członkowskiego używane w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne pod warunkiem, że takie prawa dają ich właścicielom prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego.

W art. 8 ust. 4 RZTUE nie wyliczono w wyraźny ani wyczerpujący sposób konkretnych praw, na które można się powołać na mocy tego przepisu, wskazano natomiast szerokie spektrum praw, które mogą posłużyć jako podstawa sprzeciwu wobec zgłoszenia ZTUE. Dlatego też art. 8 ust. 4 RZTUE można uznać za ogólny, uniwersalny przepis dotyczący sprzeciwów związanych z niezarejestrowanymi znakami towarowymi i innymi oznaczeniami używanymi w obrocie gospodarczym.

Niemniej jednak szeroki zakres wcześniejszych praw, na które można się powołać w postępowaniu sprzeciwowym na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE, podlega pewnym ograniczeniom: prawa te muszą dawać właścicielowi uprawnienia do korzystania z nich, muszą mieć znaczenie większe niż lokalne, muszą być chronione przez prawo właściwe regulujące je przed używaniem kolejnego znaku towarowego oraz prawa te musiały zostać nabyte przed zgłoszeniem ZTUE zgodnie z prawem właściwym regulującym to oznaczenie.

Wymóg „znaczenia większego niż lokalne” ma na celu ograniczenie liczby podnoszonych w sprzeciwach potencjalnych niezarejestrowanych praw, chroniąc w ten sposób system ZTUE przed załamaniem się bądź paraliżem w wyniku zalewu sprzeciwów opartych na prawach o stosunkowo niewielkim znaczeniu.

Wymóg „ochrony krajowej” jest uważany za niezbędny, gdyż niezarejestrowane prawa krajowe nie są łatwe do zidentyfikowania, a ich ochrona nie jest zharmonizowana na poziomie UE. W związku z tym zakres ich ochrony mogą określać jedynie przepisy krajowe regulujące wcześniejsze oznaczenia.

Chociaż wymogi „używania w obrocie gospodarczym” oraz „używania w znaczeniu większym niż lokalne” należy interpretować w kontekście prawa Unii (standardów europejskich), przepisy krajowe znajdują zastosowanie przy ustaleniu, czy dane prawo jest uznawane i chronione na mocy przepisów krajowych, czy jego posiadacz może zakazać używania kolejnego znaku towarowego oraz jakie warunki muszą zostać spełnione na mocy przepisów krajowych, aby prawo to można było skutecznie wykonywać.

W związku z tym dualizmem Urząd musi stosować zarówno odpowiednie przepisy RZTUE, jak i przepisy krajowe regulujące wcześniejsze prawo podniesione w sprzecznie. W kontekście dwuczęściowego badania przeprowadzanego na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE przepis ten, który stanowi związek między prawem Unii i przepisami krajowymi, ma w pewnym sensie „hybrydowy” charakter.

3 Warunki wskazane w art. 8 ust. 4 RZTUE

Warunki skutecznego powołania się na art. 8 ust. 4 RZTUE są następujące:

1. osoba wnosząca sprzeciw musi być właścicielem niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym lub osobą upoważnioną na mocy prawa właściwego do wykonywania takiego prawa (zob. pkt 3.1 i 3.2 poniżej);
2. używanie w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne (zob. pkt 3.3 poniżej);
3. nabycie przed zgłoszeniem ZTUE na mocy prawa właściwego regulującego dane oznaczenie (zob. pkt 3.4 poniżej);
4. prawo do zakazania używania kolejnego znaku handlowego na mocy prawa właściwego regulującego dane oznaczenie (zob. pkt 3.5 poniżej);

3.1 Uprawnienie: bezpośrednie prawo przysługujące osobie wnoszącej sprzeciw

Systemy prawne państw członkowskich UE zapewniają różne środki zapobiegania używaniu późniejszych znaków na podstawie wcześniejszych oznaczeń używanych w obrocie gospodarczym. Aby jednak mieściło się ono w zakresie art. 8 ust. 4 RZTUE, wcześniejsze prawo musi przysługiwać danemu właścicielowi lub użytkownikowi należącemu do konkretnej grupy, który dysponuje **prawami podobnymi do właścicielskich** w tym sensie, że może wyłączyć bezprawne używanie tego oznaczenia przez innych lub je uniemożliwić. Dzieje się tak, ponieważ art. 8 ust. 4 RZTUE stanowi „względną” podstawę sprzeciwu, a art. 46 ust. 1 lit. c) stanowi, że sprzeciw mogą wnosić jedynie właściciele wcześniejszych znaków lub oznaczeń, o których mowa w art. 8 ust. 4 RZTUE oraz osoby upoważnione na mocy odpowiedniego prawa krajowego do wykonywania tych praw. Innymi słowy, prawo do wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE przysługuje wyłącznie osobom mającym bezpośredni interes prawny we wszczęciu postępowania.

Na przykład w niektórych państwach członkowskich używanie oznaczenia może zostać zabronione, jeżeli skutkuje ono nieuczciwymi lub wprowadzającymi w błąd praktykami handlowymi. W takich przypadkach, jeżeli wcześniejsze prawo nie ma „charakteru właścicielskiego”, nie wchodzi ono w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE. Nie ma przy tym znaczenia, czy oznaczenia te są chronione przed nieuczciwym lub wprowadzającym w błąd użyciem na mocy przepisów dotyczących znaków towarowych, przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji lub dowolnych innych przepisów. Przykładem jest tu niemieckie rozporządzenie regulujące używanie oznaczenia geograficznego „Solingen” w odniesieniu do określonych towarów (sztućców, nożyczek, noży itp.). Przepisy te nie byłyby właściwą podstawą sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, gdyż przedmiotowe oznaczenie nie ma charakteru właścicielskiego, ma natomiast charakter bardziej publiczny.

Wcześniejsze prawo	Nr sprawy
A.O. KUBA	23/10/2008, R 51/2007-4, CUBAO/KUBA
<p>W przypadku gdy przepisy krajowe nie przyznają osobie prawnej (publicznej lub prywatnej) prawa podmiotowego pozwalającego jej na zakazanie używania kolejnego znaku towarowego, „warunek właścicielski” nie jest spełniony. Izba stwierdziła, że hiszpański przepis wprowadzający w życie dwustronną umowę między Hiszpanią a Kubą o ochronie nazwy pochodzenia „Kuba” nie wystarczał do przyznania takiego prawa podmiotowego (pkt 23-27).</p>	

Oceniając prawo własności do oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym, Urząd musi szczegółowo przeanalizować, czy osoba wnosząca sprzeciw nabyła prawa do oznaczenia „w świetle prawa krajowego” (18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Rodzaje praw wchodzących w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE

3.2.1 Wstęp

Do oceny jaki rodzaj praw własności intelektualnej może zostać powołany na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, a jaki zaś nie może, zastosowanie mają standardy europejskie. Rozróżnienie to wynika z systematyki RZTUE, a w szczególności z rozróżnienia dokonanego między rodzajami wcześniejszych oznaczeń, na których może opierać się sprzeciw na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, a rodzajami dalszych praw, które mogą stanowić podstawę unieważnienia na mocy art. 60 ust. 2 RZTUE. Podczas gdy art. 8 ust. 4 RZTUE odnosi się do **oznaczeń** („niezarejestrowanego znaku towarowego lub [...] innego oznaczenia”), art. 60 ust. 2 RZTUE odnosi się do szerszego spektrum praw: a) prawa do nazwy (nazwiska); b) prawa do osobistego wizerunku; c) prawa autorskiego; oraz d) prawa własności przemysłowej.

W związku z tym, mimo że oznaczenia objęte art. 8 ust. 4 RZTUE mieszczą się w szerokiej kategorii „praw własności przemysłowej”, nie wszystkie prawa własności przemysłowej są „oznaczeniami” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. Ponieważ w RZTUE zawarto to rozróżnienie, klasyfikacja prawa na mocy odpowiednich przepisów krajowych nie jest decydująca i nie ma przy tym znaczenia, czy do obydwu rodzajów praw odnosi się jeden i ten sam przepis krajowy regulujący odpowiednie oznaczenie lub prawo własności przemysłowej.

Rodzajami praw objętych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE są:

- „niezarejestrowane znaki towarowe”; oraz
- „inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym”, które obejmują:
 - nazwy handlowe

- nazwy przedsiębiorstw
- tytuły publikacji lub podobnych dzieł;
- nazwy domen.

W rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE kategoria „inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym” obejmuje głównie niezarejestrowane oznaczenia. Rejestracja oznaczenia, również zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów krajowych, nie wyklucza jednak powołania się na przedmiotowe oznaczenie zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE.

3.2.2 Niezarejestrowane znaki towarowe

W kilku państwach członkowskich istnieją niezarejestrowane znaki towarowe oparte na używaniu⁵⁸) i są to oznaczenia, które wskazują na pochodzenie handlowe towaru lub usługi. Są one zatem oznaczeniami, które funkcjonują w ramach znaku towarowego. Zasady i warunki dotyczące uzyskania praw na mocy odpowiednich przepisów krajowych są różne: czasem wystarcza proste używanie, czasem zaś wymagane jest używanie po uzyskaniu renomy. Zakres ochrony również nie jest jednolity, chociaż generalnie jest dosyć podobny do zakresu ochrony na podstawie przepisów RZTUE dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych.

W art. 8 ust. 4 RZTUE odzwierciedlono istnienie powyższych praw w państwach członkowskich i przyznano właścicielom niezarejestrowanych znaków możliwość zapobieżenia rejestracji zgłoszenia ZTUE w przypadkach, gdy mogliby skutecznie zapobiec używaniu tego zgłoszenia ZTUE na mocy odpowiedniego prawa krajowego przez wykazanie, że spełnione zostały wskazane w przepisach krajowych warunki zakazu używania późniejszego ZTUE, a także zostały spełnione pozostałe warunki określone w art. 8 ust. 4 RZTUE. Ponieważ niezarejestrowane znaki towarowe nie są chronione na poziomie Unii Europejskiej, „niezarejestrowany znak towarowy Unii Europejskiej” nie spełnia warunków podstawy do wniesienia sprzeciwu.

Przykład: 17/03/2011, R 1529/2010-1, GLADIATOR / GLADIATOR, R 1529/2010-1 w sprawie, w której w Czechach powołano się na niezarejestrowany znak towarowy i 05/11/2007, R 1446/2006-4, RM2000T / RM2000T w sprawie, w której w Belgii powołano się na niezarejestrowany znak towarowy i sprzeciw został oddalony jako bezzasadny, ponieważ niezarejestrowane znaki towarowe nie są w Belgii chronione.

3.2.3 Inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym

„Inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym” są szeroką kategorią, której elementów nie wyliczono w art. 8 ust. 4 RZTUE. Powyższe oznaczenia muszą posiadać funkcję identyfikacji pochodzenia handlowego, tzn. muszą spełniać kryterium identyfikacji działalności gospodarczej, którą prowadzi ich właściciel, aby wejść w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 149). Artykuł 8 ust. 4 RZTUE nie obejmuje innych rodzajów praw własności intelektualnej,

⁵⁸ Państwa Beneluksu, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie chronią niezarejestrowanych znaków towarowych (chyba że w przypadku niektórych jurysdykcji są one uznawane za powszechnie znane w rozumieniu art. 6*bis* konwencji paryskiej).



które nie są „oznaczeniami handlowymi”, takich jak patenty, prawa autorskie lub prawa do wzorów, które nie mają przede wszystkim funkcji identyfikującej, lecz które chronią osiągnięcia techniczne lub artystyczne bądź „postać” przedmiotu.

Poniżej przedstawiono niektóre przykłady spraw dotyczących tego, czy prawo jest „oznaczeniem” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE.

Wcześniejsze prawo	Nr sprawy
JOSE PADILLA (prawo autorskie)	22/06/2010, T-255/08, EU:T:2010:249
Sąd orzekł, że prawo autorskie nie może stanowić „oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. Z treści art. 52 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 RZTUE) jasno wynika, że prawo autorskie nie jest takim oznaczeniem. W art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE) przewidziano, że nieważność znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza się w przypadku, gdy istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 RZTUE i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie. W art. 52 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 60 ust. 2 lit. c) RZTUE) przewidziano, że nieważność znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza się również w przypadku, gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zabronione z uwagi na dowolne „inne” wcześniejsze prawo, w tym w szczególności prawo autorskie. Wynika z tego, że prawo autorskie nie jest jednym z wcześniejszych praw określonych w art. 8 ust. 4 RZTUE.	

Wcześniejsze prawo	Nr sprawy
Dr. No (prawo autorskie)	30/06/2009, T-435/05, EU:T:2009:226
[...] na ochronę przewidzianą przez prawo autorskie nie można się powołać w postępowaniu sprzeciwowym , lecz jedynie w postępowaniu o unieważnienie danego znaku towarowego Unii Europejskiej (pkt 41).	

Wcześniejsze prawa	Nr sprawy
--------------------	-----------

 i  (wzory wspólnotowe)	07/09/2010, B 1 530 875
<p>Wzory są formą własności intelektualnej związaną z ozdobnymi lub estetycznymi aspektami wyglądu wyrobu. Wzory uznaje się za rezultat pracy twórczej, który musi być chroniony przed nieuprawnionym kopiowaniem lub naśladownictwem przez osoby trzecie w celu zapewnienia godziwego zwrotu z inwestycji. Są one chronione jako własność intelektualna, ale nie są oznaczeniami przedsiębiorstw ani oznaczeniami handlowymi. W związku z tym wzory nie kwalifikują się jako oznaczenia używane w obrocie gospodarczym do celów określonych w art. 8 ust. 4 RZTUE.</p>	

3.2.3.1 Nazwy handlowe

Nazwy handlowe są nazwami używanymi w celu identyfikacji przedsiębiorstw w odróżnieniu od znaków towarowych, które identyfikują towary lub usługi produkowane bądź sprzedawane przez poszczególne podmioty.

Nazwa handlowa nie musi być tożsama z nazwą przedsiębiorstwa lub nazwą wpisaną do rejestru handlowego lub podobnego, gdyż pojęcie nazwy handlowej może obejmować inne niezarejestrowane nazwy, takie jak oznaczenie, które identyfikuje i wyróżnia konkretny zakład. Nazwy handlowe podlegają ochronie jako wyłączne prawa we wszystkich państwach członkowskich.

Zgodnie z art. 8 konwencji paryskiej nazwy handlowe korzystają z ochrony bez wymogu rejestracji. Jeżeli na mocy ustawodawstwa krajowego wymagana jest rejestracja krajowych nazw handlowych, to na podstawie art. 8 konwencji paryskiej odpowiedni przepis nie ma zastosowania do nazw handlowych będących własnością obywatela innej umawiającej się strony konwencji paryskiej. Dotyczy to także obywateli członka porozumienia WTO.

W odniesieniu do zastosowania art. 8 ust. 4 RZTUE do nazw handlowych, w przypadku gdy na nazwę handlową powołano się na podstawie przepisów prawa jednego z państw członkowskich, w których rejestracja jest warunkiem egzekwowania praw do nazwy handlowej, Urząd stosuje ten wymóg w przypadku, gdy państwo członkowskie i obywatelstwo osoby wnoszącej sprzeciw pokrywają się, ale nie będzie stosować tego wymogu we wszystkich pozostałych przypadkach, gdyż naruszałoby to przepisy zawarte w art. 8 konwencji paryskiej.

Przykłady: w sprawie 16/08/2011, R 1714/2010-4 powołano się na hiszpańską nazwę handlową „JAMON DE HUELVA”.

3.2.3.2 Nazwy przedsiębiorstw

Nazwa przedsiębiorstwa jest oficjalną nazwą podmiotu, w większości przypadków wpisaną do odpowiedniego krajowego rejestru handlowego.

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE wymagane jest wykazanie rzeczywistego używania, nawet jeżeli na mocy przepisów prawa krajowego posiadacz takiej nazwy ma prawo zakazać używania kolejnego znaku towarowego na podstawie samej rejestracji. Jeżeli na mocy przepisów krajowych rejestracja jest jednak warunkiem koniecznym ochrony, należy wykazać także rejestrację. W przeciwnym razie nie istniałoby krajowe prawo, na które mogłaby się powołać osoba wnosząca sprzeciw.

Przykłady: W sprawie z 14/09/2011, T-485/07, O-live, EU:T:2011:467 powołano się na hiszpańską nazwę handlową „OLIVE LINE”, a w sprawie z 08/09/2011, R 21/2011-1 powołano się na nazwę francuskiej spółki „MARIONNAUD PARFUMERIES”.

3.2.3.3 Nazwy domen

Nazwa domeny jest kombinacją znaków typograficznych odpowiadającą jednemu lub większej liczbie numerycznych adresów IP wykorzystywanych do identyfikacji konkretnej strony internetowej lub zestawu stron internetowych. W związku z tym nazwa domeny funkcjonuje jako „adres” odnoszący się do konkretnej lokalizacji w Internecie (euipo.europa.eu) lub adresu e-mail (@euipo.europa.eu).

Nazwy domen są rejestrowane przez organizacje lub podmioty handlowe zwane „rejestratorami nazw domen”. Mimo że nazwa domeny jest niepowtarzalna i może być wartościowym składnikiem majątku, rejestracja nazwy domeny sama w sobie nie stanowi prawa własności intelektualnej. Takie rejestracje nie skutkują powstaniem wyłącznego prawa w żadnej postaci. „Rejestracja” w tym kontekście odnosi się natomiast do umowy zawartej między rejestrującym nazwę domeny a rejestratorem nazw domen.

Używanie nazwy domeny może natomiast skutkować powstaniem praw stanowiących podstawę sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE. Taka sytuacja może wystąpić, jeżeli używanie nazwy domeny oznacza, że jest ona chroniona jako niezarejestrowany znak towarowy lub oznaczenie handlowe identyfikujące pochodzenie handlowe na mocy stosownych przepisów prawa krajowego.

Przykłady: W sprawie z 07/12/2011, R 275/2011-1 powołano się na prawa oparte na używaniu nazwy niemieckiej domeny „lucky-pet.de”; w sprawie B 1 719 379 powołano się na prawa oparte na używaniu nazwy francuskiej domeny „Helloresto.fr”; w sprawie z 14/05/2013, T-321/11 & T-322/11, Partito della libertà, EU:T:2013:240 powołano się na prawa oparte na używaniu nazwy włoskiej domeny „partidodellaliberta.it”, a Sąd orzekł, że odniesienia do tej strony we włoskiej prasie jako takie nie uzasadniały jej używania w kontekście działalności gospodarczej.

3.2.3.4 Tytuły

Tytuły magazynów i innych publikacji lub tytuły dzieł podobnej kategorii, takich jak filmy, seriale telewizyjne itp. są objęte zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE wtedy i tylko wtedy, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa krajowego są one chronione jako oznaczenia handlowe identyfikujące pochodzenie handlowe.

Fakt, że na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego można powołać się na prawa autorskie do tytułu dzieła w związku z kolejnym znakiem towarowym, nie ma znaczenia dla celów art. 8 ust. 4 RZTUE. Jak wykazano powyżej, chociaż prawo autorskie może być użyte do unieważnienia ZTUE na podstawie art. 60 ust. 2 RZTUE, tytuł taki jest objęty zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE tylko wtedy, gdy ma on rolę „identyfikującą” i funkcjonuje jako oznaczenie handlowe identyfikujące pochodzenie handlowe. Dlatego też, aby na takie oznaczenia można było powołać się na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE w kontekście postępowania sprzeciwowego, prawo krajowe musi zapewniać ochronę niezależną od tej na mocy prawa autorskiego (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Podobnie jak w przypadku wszystkich praw na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, tytuł musiał być uprzednio używany w obrocie gospodarczym. Zazwyczaj wiąże się to z wymogiem, aby dzieło, do którego odnosi się tytuł, zostało wprowadzone do obrotu. W przypadku gdy tytuł odnosi się do usługi (np. programu telewizyjnego), usługa ta musiała uprzednio zostać udostępniona. Występują jednak okoliczności, w których reklamy poprzedzające użycie mogą być wystarczające dla powstania praw, i w których takie reklamy stanowią „używanie” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. We wszystkich przypadkach tytuł musiał być uprzednio używany jako wskazanie pochodzenia handlowego przedmiotowych towarów i usług. W przypadku gdy tytuł jest używany wyłącznie w celu wskazania pochodzenia artystycznego utworu, takie użycie nie wchodzi w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE (30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Przykład: 12/01/2012, R 181/2011-1, gdzie powołano się na tytuł magazynu „ART”.

3.3 Wymogi związane z używaniem

Aby skutecznie powołać się na art. 8 ust. 4 RZTUE w postępowaniu sprzeciwowym, trzeba posłużyć się wcześniejszymi prawami. Istnieją dwa różne standardy wymogów związanych z używaniem, które należy uwzględnić:

- standard krajowy;
- standard europejski.

Te dwa standardy wymogów związanych z używaniem wyraźnie się jednak pokrywają. Nie można ich postrzegać w oderwaniu, ale trzeba oceniać łącznie. Odnosi się to w szczególności do „częstotliwości używania” w ramach standardu krajowego oraz „używania w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne” w ramach standardu europejskiego.

3.3.1 Standard krajowy

Standard krajowy jest istotny, gdyż określa zakres ochrony wcześniejszych praw, które często nie są łatwe do zidentyfikowania, tym bardziej, że ich ochrona nie jest zharmonizowana na poziomie UE (zob. pkt 3.5.2 poniżej na temat zakresu ochrony). Standard ten określa istnienie prawa krajowego oraz warunki ochrony. W odniesieniu do niezarejestrowanych znaków towarowych i innych oznaczeń przedsiębiorstw, które nie wymagają rejestracji, używanie stanowi jedyną przesłankę faktyczną, która uzasadnia istnienie prawa i umożliwia stwierdzenie, kiedy ono powstało. Standard krajowy określa także częstotliwość używania na mocy odpowiednich przepisów krajowych, która może być różna – od pierwszego użycia w obrocie gospodarczym do używania wymagającego rozpoznawalności lub renomy.

Na przykład prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego w Danii nabywa się **po prostu przez rozpoczęcie jego używania** na terytorium kraju.

W Niemczech prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego nabywa się jednak przez **używanie, które doprowadziło do uznania przez właściwy krąg odbiorców za znak towarowy** (*Verkehrsgeltung*). Zgodnie z orzecznictwem oznaczenia odróżniające wymagają od 20% do 25% rozpoznawalności, natomiast oznaczenia nieodróżniające muszą być rozpoznawalne dla 50% właściwego kręgu odbiorców.

3.3.2 Standard europejski – używanie w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE istnienie wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia stanowi właściwą podstawę sprzeciwu, jeżeli oznaczenie to spełnia między innymi następujące warunki: musi być **używane w obrocie gospodarczym, a używanie to musi mieć znaczenie większe niż lokalne**.

Powyższe dwa warunki wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 RZTUE (powtórzone w art. 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE, a zatem muszą być interpretowane w świetle prawa Unii. Wspólnym celem dwóch warunków ustanowionych w art. 8 ust. 4 RZTUE jest ograniczenie kolizji między oznaczeniami, zapobiegające temu, by prawo wcześniejsze, które nie jest wystarczająco kwalifikowane, czyli ważne i znaczące w obrocie gospodarczym, mogło przeszkodzić w rejestracji nowego znaku towarowego Unii Europejskiej. Takie prawo do sprzeciwu musi zostać zastrzeżone dla oznaczeń, które faktycznie **są obecne** na właściwym dla nich rynku (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Używanie w obrocie gospodarczym

Pierwszym wymogiem na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE jest to, że oznaczenie musi być używane w obrocie gospodarczym.

Pojęcie „**używanie w obrocie gospodarczym**” zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE nie jest tożsame z pojęciem „**rzeczywiste używanie**” zgodnie z art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE (30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Cele i warunki związane z

dowodem rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego Unii Europejskiej lub krajowego znaku towarowego różnią się od tych związanych z dowodem używania w obrocie gospodarczym oznaczeń, o których mowa w art. 8 ust. 4 RZTUE (09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 143). Dlatego też używanie należy interpretować zgodnie z konkretnym rodzajem prawa rozpatrywanym w danym przypadku.

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że „używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym” w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE odnosi się do używania oznaczenia „w toku działalności handlowej, mającej na celu osiągnięcie korzyści gospodarczej, a nie prywatnej” (12/11/2002, C-206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Trybunał Sprawiedliwości orzekł jednak także, że dostawy realizowane nieodpłatnie mogą zostać uwzględnione w ramach oceny spełnienia wymogu używania w obrocie gospodarczym wcześniejszego prawa, ponieważ mogły one być dokonywane w ramach działalności handlowej, mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a mianowicie zdobycia nowych rynków zbytu (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 152).

Jeżeli chodzi o **czas używania** oznaczenia, osoba wnosząca sprzeciw musi wykazać, że używanie miało miejsce przed dokonaniem zgłoszenia ZTUE lub w stosownym przypadku przed datą pierwszeństwa (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
BUD	29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189
<p>Trybunał omawiał, czy używanie oznaczenia wyłącznie lub w głównej mierze w okresie między zgłoszeniem do rejestracji a jego opublikowaniem jest wystarczające do spełnienia wymogu używania. Jedna ze stron twierdziła, że przed dokonaniem zgłoszenia ZTUE musiało dojść jedynie do uzyskania prawa, ale nie do jego używania. Trybunał zastosował to samo kryterium czasowe, jak w przypadku uzyskania prawa i stwierdził, że używanie musiało nastąpić przed dokonaniem zgłoszenia. Trybunał Sprawiedliwości uznał, że z uwagi na istotną długość okresu, jaki może upłynąć między dokonaniem zgłoszenia do rejestracji a jego opublikowaniem, obowiązek użycia w obrocie gospodarczym oznaczenia przed dokonaniem zgłoszenia gwarantuje, że przywołane używanie przedmiotowego oznaczenia jest rzeczywiste i nie stanowi praktyki nastawionej jedynie na przeszkodzenie w rejestracji nowego znaku towarowego (pkt 166–168).</p>	

Ponadto z dowodów musi jasno wynikać, że używanie jest kontynuowane w dniu zgłoszenia sprzeciwu. W tym kontekście art. 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE wyraźnie stwierdza, że jeżeli sprzeciw opiera się na wcześniejszym prawie w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE, osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowód nabycia takiego prawa, **jego trwania** (wytluszczenie dodano) i zakres ochrony tego prawa.

Poniżej podano przykład sprawy *inter partes* dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia. Zawarte w nim rozumowanie i ustalenia mają zastosowanie również do

sprzeciwów, zważywszy, że art. 8 ust. 4 RZTUE stanowi podstawę zarówno w przypadku sprzeciwu, jak i unieważnienia.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
BAMBOLINA (niezarejestrowany znak w wielu państwach członkowskich)	30/07/2010, 3 728 C (potwierdzono 03/08/2011, R 1822/2010-2; 23/10/2013, T-581/11, EU:T:2013:553)
<p>Zgodnie z przedstawionymi dowodami niezarejestrowany znak towarowy był używany w obrocie gospodarczym przez okres trzech lat, który nie obejmował ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o unieważnienie. Wydział Unieważnień uznał, że wcześniejsze niezarejestrowane oznaczenie, na które powołano się w postępowaniu w sprawie unieważnienia, musi być używane w momencie złożenia wniosku. Ponieważ w przypadku tych oznaczeń używanie stanowi faktyczną przesłankę istnienia prawa, ta sama przesłanka faktyczna musi nadal istnieć i zostać wykazana w dniu złożenia wniosku o unieważnienie (30/07/2010, 3 728 C, pkt 25-28). Izba potwierdziła ustalenie Wydziału Unieważnień, dodając, że w zasadach 19 ust. 1 i 2 lit. d) rozporządzenia nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 1 i 2 lit. d) RDZTUE] stwierdza się, że jeżeli sprzeciw opiera się na art. 8 ust. 4 RZTUE, dowody m.in. na „dalsze istnienie” prawa trzeba przedstawić w terminie wyznaczonym przez Urząd na przedstawienie lub uzupełnienie faktów, dowodów lub argumentów wspierających sprzeciw. Nieprzedstawienie dowodów na istnienie, ważność i zakres ochrony wcześniejszego znaku lub prawa w tym terminie skutkuje odrzuceniem sprzeciwu jako bezzasadnego. Izba uznała, że te postanowienia były odpowiednio stosowane do postępowania w sprawie unieważnienia (03/08/2011, R 1822/2010-2, pkt 15).</p>	

Wymóg, że oznaczenie musi być używane w obrocie gospodarczym, trzeba – jak wspomniano powyżej – interpretować w świetle prawa Unii. Należy go odróżnić od wymogów przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów krajowych, które mogą ustanawiać szczególne wymagania co do **częstotliwości używania**.

Europejski wymóg używania określony w art. 8 ust. 4 RZTUE stosuje się niezależnie od tego, czy przepisy krajowe umożliwiają zakazanie kolejnego znaku towarowego na podstawie samej rejestracji oznaczenia, tj. bez jakiegokolwiek wymogu dotyczącego jego używania. Poniżej podano przykład, w którym osoba wnosząca sprzeciw powołała się na rejestrację nazwy handlowej na poziomie krajowym, ale nie zdołała wykazać, że oznaczenie było używane w obrocie gospodarczym.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
NACIONAL (portugalska nazwa zakładu)	07/02/2010, R 693/2011-2

Na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE fakt, że osoba wnosząca sprzeciw uzyskała zgodnie z przepisami portugalskimi wyłączne prawa, które mogą w jednoznaczny sposób być egzekwowane wobec kolejnych znaków towarowych na podstawie rejestracji „nazwy zakładu”, nie zdejmuje z niej ciężaru wykazania, że przedmiotowe oznaczenie jest używane w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne. Fakt, że oznaczenie zarejestrowano zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów portugalskich, nie jest sam w sobie wystarczający do zastosowania art. 8 ust. 4 RZTUE (pkt 20-26).

W zależności od obowiązujących przepisów krajowych na osobie wnoszącej sprzeciw może spoczywać ciężar wykazania nie tylko, że oznaczenie, na które się powołuje, jest używane w obrocie gospodarczym (co jest, jak stwierdzono, wymogiem na mocy przepisów unijnych), ale także, iż zostało ono **zarejestrowane we właściwych organach krajowych**. Spełnienie europejskiego wymogu „używania w obrocie gospodarczym” jest niewystarczające, jeżeli nie został spełniony wymóg rejestracji. Zgodnie z niektórymi przepisami krajowymi, prawa do nazwy spółki mogą być jednak powoływane, pod warunkiem że nazwa firmy została wykorzystana przed rejestracją podmiotu w rejestrze spółek. W poniższym przykładzie osoba wnosząca sprzeciw powołała się na wcześniejsze prawa do nazwy spółki używanej w obrocie gospodarczym w Niemczech, która nie była zarejestrowana w chwili dokonania zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Grain Millers GmbH & Co. KG (niemiecka nazwa spółki)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
Osoba wnosząca sprzeciw powołała się na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE na nazwę spółki „Grain Millers GmbH & Co. KG” używanej w obrocie gospodarczym w Niemczech w odniesieniu do „mąki, w szczególności mąki pszennej i żytniej.” Dlatego też osoba wnosząca sprzeciw twierdziła, że posiada prawa do nazwy GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, czyli „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością” w języku polskim). Zgłaszający twierdził, że zgodnie z art. 11 ust. 1 niemieckiej ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH Gesetz) GmbH nie istnieje do chwili rejestracji, a zatem osoba wnosząca sprzeciw nie może na poparcie swojego sprzeciwu powoływać się na nazwę firmy, gdyż spółkę zarejestrowano dopiero po dokonaniu zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE. Trybunał przyjął odmienne stanowisko i orzekł, że zgodnie z orzecznictwem sądów niemieckich prawo do nazwy handlowej istnieje na podstawie ust. 5 pkt 2 Markengesetz od pierwszego użycia w obrocie gospodarczym, bez obowiązku rejestracji (pkt 36).	

Oznaczenie jest używane w obrocie gospodarczym, w przypadku gdy takie używanie ma miejsce w kontekście **działalności handlowej w celu osiągnięcia korzyści gospodarczej**, a nie jako sprawa prywatna.

Dlatego też pod nieobecność rzeczywistego używania przywołanego oznaczenia Urząd odrzuci sprzeciw. Poniżej podano przykłady, w których osoba wnosząca sprzeciw nie spełniła tego podstawowego wymogu.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Octopussy (tytuł filmu, o którym podawano, że był używany w obrocie gospodarczym, między innymi w Niemczech)	20/04/2010, R 526/2008-4
<p>Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła jedynie ogólne informacje na temat treści filmu, postaci, kwot brutto, ofert dotyczących filmu w Internecie oraz reklam bez żadnych szczegółów dotyczących właściwego rynku. Informacje dotyczące obrotów są również niewystarczające, ponieważ są one zbyt ogólnym odniesieniem do działalności prowadzonej przez osobę wnoszącą sprzeciw i nie wskazują rodzaju działalności ani stosownych terytoriów. Z tego samego powodu dane z czasopisma dotyczące wpływów ze sprzedaży biletów na dany film nie mają związku z używaniem oznaczenia w Niemczech. Pozostałe artykuły prasowe dostarczone przez osobę wnoszącą sprzeciw dotyczą osób, które nie mogą potwierdzić używania oznaczenia we wskazanych państwach członkowskich. Umowy licencyjne dotyczące merchandisingu nie stanowią żadnego dowodu w odniesieniu do używania oznaczenia jako tytułu filmu. Wreszcie sam fakt, że film odniósł sukces na całym świecie, nie zdejmuje z osoby wnoszącej sprzeciw obowiązku przedłożenia konkretnych dowodów w odniesieniu do państw członkowskich, w których ubiega się ona o ochronę na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE (pkt 26).</p>	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
„lucky-pet.de” (niemiecka nazwa domeny)	07/12/2011, R 275/2011-1
<p>Osoba wnosząca sprzeciw powołała się na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE na nazwę domeny „lucky-pet.de” używaną w obrocie gospodarczym w Niemczech w odniesieniu do „legowisk dla zwierząt domowych; usług detalicznych w odniesieniu do artykułów dla zwierząt domowych”. Nie wykazano, że domena była używana w sposób skutkujący znaczeniem większym niż lokalne towarów i usług objętych zgłoszeniem. Przedstawione faktury i katalog zawierają tylko adres internetowy www.lucky-pet.de. Nie dowodzą jednak, że strona www.lucky-pet.de była odwiedzana, a jeżeli tak, w jakim stopniu. W żadnym dokumencie nie stwierdzono ani nie wykazano, jak wiele osób odwiedziło stronę internetową i zamówiło produkty za pośrednictwem poczty elektronicznej (pkt 31).</p>	

3.3.2.2 Używanie o znaczeniu większym niż lokalne

Na prawa wchodzące w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE można powoływać się tylko wtedy, gdy ich używanie ma znaczenie większe niż lokalne. Wymóg ten dotyczy wszystkich praw objętych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE, czyli zarówno niezarejestrowanych znaków towarowych, jak i innych oznaczeń handlowych określających pochodzenie handlowe. Właściciele praw, używanie których ma znaczenie wyłącznie lokalne,

zachowują swoje wyłączne prawa na mocy obowiązujących przepisów krajowych zgodnie z art. 138 RZTUE.

Na pytanie, czy użycie niezarejestrowanego oznaczenia ma więcej niż lokalne znaczenie, odpowiemy, stosując jednolitą normę europejską (18/04/2013, T-506/11 & T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

Sąd orzekł, że znaczenie oznaczenia używanego do identyfikowania określonej działalności handlowej powinno być ustalane na podstawie funkcji identyfikacyjnej pełnionej przez to oznaczenie. Kwestia ta wymaga wzięcia pod uwagę, po pierwsze, **geograficznego wymiaru** znaczenia oznaczenia, czyli terytorium, na którym oznaczenie to jest używane do identyfikowania działalności gospodarczej jego właściciela, tak jak to wynika z dosłownej wykładni art. 8 ust. 4 RZTUE. Po drugie, należy wziąć pod uwagę **gospodarczy wymiar** znaczenia oznaczenia. Wymiar ten jest oceniany na podstawie długości okresu, podczas którego oznaczenie to spełniało swoją funkcję w obrocie gospodarczym i intensywności jego używania, w odniesieniu do kręgu odbiorców, wśród których rozpatrywane oznaczenie stało się znane jako element odróżniający, mianowicie konsumentów, konkurentów, a nawet dostawców, lub też w odniesieniu do rozpowszechnienia oznaczenia np. za pomocą reklamy lub w Internecie (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że znaczenie oznaczenia nie może zależeć od samego geograficznego zakresu jego ochrony, ponieważ w takim wypadku oznaczenie, którego zasięg ochrony nie jest wyłącznie lokalny, mogłoby już z tego tylko powodu przeszkodzić w rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej i to nawet jeżeli byłoby używane w obrocie gospodarczym jedynie w sposób marginalny. Oznaczenie musi być używane w sposób wystarczająco znaczący w obrocie gospodarczym i mieć zasięg geograficzny większy niż lokalny, co oznacza, w przypadku gdy terytorium ochrony tego oznaczenia może zostać uznane za większe niż lokalne, że owo używanie musi mieć miejsce na **istotnej części tego terytorium** (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Nie jest jednak możliwe ustalenie z góry, w abstrakcyjny sposób, jaka część terytorium musi posłużyć wykazaniu, że używanie oznaczenia ma znaczenie większe niż lokalne. Dlatego też oceny znaczenia oznaczenia trzeba dokonać w konkretnym przypadku, w zależności od okoliczności danej sprawy.

W związku z tym kryterium „**znaczenia większego niż lokalne**” opiera się na czymś więcej niż tylko **rozpatrywaniu geograficznym**. Trzeba także ocenić **wpływ gospodarczy** używania oznaczenia. Należy wziąć pod uwagę następujące elementy i dowody muszą odnosić się do nich:

1. częstotliwość używania (sprzedaż pod oznaczeniem);
2. długość używania;
3. zasięg towarów (lokalizacja klientów);
4. reklama pod oznaczeniem i media wykorzystywane w tej reklamie, w tym dystrybucja reklam.

W poniższych przykładach stwierdzono, że zarówno wymiar geograficzny, jak i gospodarczy używania oznaczenia spełniają standardy.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
GLADIATOR (niezarejestrowany znak towarowy w Republice Czeskiej)	17/03/2011, R 1529/2010-1
<p>Około 230 faktur jest wystarczające, aby stwierdzić, że oznaczenie „GLADIATOR” było używane w obrocie gospodarczym „pojazdów terenowych”. Faktury wystawiono klientom osoby wnoszącej sprzeciw w czeskich miastach, takich jak Praga, Kraslice, Dolní Lánov, Pelhrimov, Opawa, Bozkov i Pilzno, a także w wielu innych czeskich miastach położonych w różnych regionach Republiki Czeskiej. Ponadto katalogi oraz czasopisma „4x4 Style” z 2007 r. wydano w języku czeskim i jest bardzo prawdopodobne, że są one dystrybuowane w różnych miejscach na terenie Republiki Czeskiej. Dokumenty, takie jak wykaz dystrybutorów, katalogi i czasopisma, potwierdzają ustalenia, że oznaczenie było używane w obrocie gospodarczym (pkt 22–33).</p>	

Jeżeli chodzi o używanie oznaczenia, z reguły ani sam obszar miejski, jakkolwiek rozległy, ani okręg regionalny czy prowincja nie ma większego znaczenia, jak tylko lokalne. Zależy to od okoliczności sprawy (zob. przykłady poniżej). Podstawowym wyrokiem w tym zakresie jest ten wydany przez Sąd w sprawie General Óptica, gdzie używanie oznaczenia ograniczało się do określonej miejscowości, a zatem było niewystarczające, aby spełnić ustalone wymogi.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Generalóptica (portugalska nazwa zakładu)	24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, EU:T:2009:77
<p>Z dowodów przedstawionych przez osobę wnoszącą sprzeciw nie wynika, aby oznaczenie, na które powołano się w niniejszej sprawie, miało znaczenie większe niż lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE. Tak jak stwierdziła to Izba Odwoławcza w pkt 33 zaskarżonych decyzji, z dokumentów okazanych przez osobę wnoszącą sprzeciw wynika, że w chwili zgłoszenia do rejestracji dwóch pierwszych znaków towarowych Unii Europejskiej rozpatrywane oznaczenie było używane już od prawie dziesięciu lat wyłącznie jako nazwa zakładu otwartego dla ogółu odbiorców w liczącym 120 tys. mieszkańców portugalskim mieście Vila Nova de Famalicão. Pomimo wyjaśnień złożonych podczas rozprawy, osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnego dowodu pozwalającego poświadczyć, że oznaczenie jest znane wśród konsumentów, ani że łączy ją stosunki handlowe z podmiotami spoza wyżej wymienionej miejscowości. Podobnie osoba wnosząca sprzeciw nie wykazała, że rozwinęła jakąkolwiek działalność reklamową służącą promocji swojego zakładu poza wspomnianym miastem. Należy zatem uznać, że nazwa zakładu Generalóptica ma znaczenie ściśle lokalne w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE (pkt 44).</p>	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (niezarejestrowane znaki towarowe w Zjednoczonym Królestwie)	01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2
<p>Fakt, że wnioskujący o unieważnienie uczestniczył w nabywaniu i leasingu zwrotnym ogólnokrajowych portfeli nieruchomości dużych instytucji i spółek w Zjednoczonym Królestwie oraz zarządzaniu nimi, dowodzi, iż używanie miało znaczenie większe niż lokalne. Fakt, że używanie było ograniczone do Londynu, ma znaczenie w tym sensie, że Londyn jest siedzibą niemal wszystkich instytucji i organów rządowych, jak również siedzibą londyńskiego City, czyli jednego z czołowych centrów finansowych świata. Znaczenie oznaczenia miało istotny wymiar gospodarczy, gdyż w połowie 2000 r. wnioskujący o unieważnienie zarządzał już kapitałem własnym wynoszącym ponad 1 mld USD. Ponadto grupa odbiorców, wśród których oznaczenie było znane, jest znacząca, gdyż obejmowała ona najważniejsze podmioty z branży finansowej i instytucje publiczne Zjednoczonego Królestwa. Rozpowszechnienie oznaczenia było również znaczące, czego dowodzi jego obecność w prasie krajowej i specjalistycznej. Dlatego też doszło do używania w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne (pkt 49–51).</p>	


Fakt, że używanie przywoływanego oznaczenia w obrocie gospodarczym musi zostać wykazane na terytorium państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w których dany podmiot ubiega się o ochronę, nie wyklucza używania oznaczenia w związku z **transgranicznymi transakcjami handlowymi**.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
GRAIN MILLERS (niemiecka nazwa przedsiębiorstwa)	09/07/2010, T-430/08, EU:T:2010:304
<p>Używanie nazwy przedsiębiorstwa w kontekście przywozu towarów z innego państwa (w tym przypadku dokumenty dotyczące transakcji zawartej przez osobę wnoszącą sprzeciw w związku z przywozem pszenicy z Rumunii do Niemiec) stanowi istotnie używanie w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, gdyż przywóz i wywóz stanowią normalną, codzienną działalność podmiotu, która z natury wymaga udziału co najmniej dwóch państw (pkt 41).</p>	

Poniżej podano przykłady, w których osoba wnosząca sprzeciw nie zdołała wykazać, że **wymiar gospodarczy** używania danych oznaczeń był wystarczający, aby spełnić ustalone wymogi prawne.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy

<p>BRIGHTON</p> <p>(znaki niezarejestrowane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech)</p>	<p>30/06/2010,</p> <p>R 408/2009-4</p> <p>(potwierdzono 27/09/2011, T-403/10, EU:T:2011:538, § 38–40; odwołano 27/09/2012, C-624/11 P, EU:C:2012:598, § 40–50)</p>
<p>Przedstawiony przez osobę wnoszącą sprzeciw wykres obrazujący sprzedaż dowodzi, że sprzedaż w państwach członkowskich, których dotyczy sprawa, nie była stała w czasie do tego stopnia, że w niektórych latach w ogóle nie odnotowano sprzedaży, a w pozostałych przychody ze sprzedaży były rzeczywiście bardzo niskie. W związku z tym wyniki sprzedaży wskazują, że osoba wnosząca sprzeciw nie była w stanie utrzymać częstotliwości używania oznaczeń w ciągu trzech kolejnych lat. W takich przypadkach jest mało prawdopodobne, aby odbiorcy byli w stanie zapamiętać znak jako oznaczenie pochodzenia. Osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych dowodów odnoszących się do inwestycji w reklamę i promocję znaków w przedmiotowych państwach członkowskich, ani też innych materiałów wskazujących, że oznaczenia te zyskały na rynku pozycję uzasadniającą nabycie wyłącznych praw do niezarejestrowanych znaków towarowych (pkt 12–21).</p>	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
 <p>(grecki niezarejestrowany znak)</p>	<p>01/06/2011,</p> <p>R 242/2010-1</p>
<p>Chociaż dokumenty potwierdzają, że zasięgiem geograficznym znaku towarowego jest Grecja, dowody dotyczące okresu jego rzekomego używania są zdecydowanie niewystarczające. Ostatni datowany dokument pochodzi z 1997 r., czyli sprzed siedmiu lat przed dokonaniem zakwestionowanego zgłoszenia. Ponadto najnowszymi dokumentami, w których pojawia się znak towarowy „ESKIMO”, są faktury datowane na lata 1991–1994. Dotyczą one sprzedaży jedynie niecałych 100 sztuk produktu w ciągu tych czterech lat, czego nie można uznać za wystarczające do wykazania używania znaku jako oznaczenia przedsiębiorstwa przez osobę wnoszącą sprzeciw (pkt 27–28).</p>	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
<p>Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA</p> <p>(portugalska nazwa spółki)</p>	<p>25/01/2013,</p> <p>R 274/2012-5</p>
<p>Trzy faktury wystawione spółkom w portugalskim regionie Porto na łączną kwotę 16 314 EUR nie są wystarczające, aby wykazać, że oznaczenie było używane w obrocie gospodarczym, biorąc pod uwagę poziom cen materiałów budowlanych i ogólnie usług budowlanych (pkt 20–23).</p>	

3.3.2.3 Charakter używania

Używanie oznaczenia powoływanego na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE musi odbywać się zgodnie z podstawową **funkcją** takiego oznaczenia. Oznacza to, że jeżeli osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na niezarejestrowany znak towarowy, dowód używania oznaczenia jako nazwy spółki nie jest wystarczający dla potwierdzenia wcześniejszego prawa.

Poniżej podano przykład, w którym dowody wskazują na używanie oznaczenia, którego funkcja nie odpowiada funkcji przywoływanego oznaczenia.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
JAMON DE HUELVA (hiszpańska nazwa handlowa)	16/08/2011, R 1714/2010-4
Dowody przedstawione w celu potwierdzenia używania „Jamón de Huelva” odnoszą się niemal wyłącznie do nazwy pochodzenia „Jamón de Huelva”. Nazwy pochodzenia są pojęciami prawnymi bardzo różniącymi się od nazw handlowych, gdyż zamiast identyfikować określone pochodzenie handlowe, są one oznaczeniami geograficznymi odnoszącymi się do produktów rolnych lub środków spożywczych, których jakość lub cechy charakterystyczne wynikają w zasadniczy lub wyłączny sposób ze środowiska geograficznego, w którym są one produkowane, przetwarzane lub przygotowywane. Sprzeciw opierający się na używaniu w Hiszpanii nazwy handlowej „Jamón de Huelva” należy oddalić z uwagi na fakt, że przedstawione dowody nie odnoszą się do tego pojęcia prawnego i nie identyfikują konkretnej działalności gospodarczej, lecz działalność odnoszącą się do nazwy pochodzenia i jej Rady Nadzorczej (pkt 34–37).	

Wymóg, że oznaczenie musi być używane w obrocie gospodarczym we własnej, konkretnej funkcji gospodarczej, nie wyklucza używania tego samego oznaczenia do większej liczby celów.

Powszechną praktyką rynkową jest także używanie nazw spółek lub nazw handlowych jako znaków towarowych — samodzielnie lub łącznie z innymi oznaczeniami produktów. Jest to przypadek, w którym używana jest „marka własna”, czyli oznaczenie zazwyczaj pokrywające się z nazwą spółki lub nazwą handlową producenta, które nie tylko identyfikuje produkt lub usługę jako taką, ale także stanowi bezpośredni związek między jedną lub większą liczbą linii produktów/usług a konkretnym podmiotem.

W związku z tym, w zależności od konkretnych okoliczności sprawy, w przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na niezarejestrowany znak towarowy, używanie tego samego oznaczenia jako nazwy spółki lub nazwy handlowej może również pełnić funkcję wskazywania pochodzenia danych towarów/usług (a więc funkcję znaku towarowego), jeżeli oznaczenie takie jest używane w sposób ustanawiający związek między oznaczeniem stanowiącym nazwę spółki lub nazwę handlową a sprzedawanymi towarami lub świadczonymi usługami (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Ponieważ art. 8 ust. 4 RZTUE nadal ma zastosowanie do sprzeciwów opartych na oznaczeniach geograficznych zgłoszonych przed 23.03.2016, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, od osoby wnoszącej sprzeciw nadal wymagane jest **udowodnienie, że oznaczenie geograficzne używane jest w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne**. Używanie musi przebiegać zgodnie z podstawową funkcją takiego oznaczenia, tj. **musi gwarantować konsumentom w obrocie gospodarczym pochodzenie geograficzne towarów i cechy szczególne im właściwe** (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Dlatego też dokumenty, w których jest mowa o oznaczeniu geograficznym wyłącznie w kontekście innym niż gospodarczy, nie są wystarczające dla celów art. 8 ust. 4 RZTUE.

3.4 Wcześniejsze prawo

Prawo przywoływane na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE musi być wcześniejsze od zgłoszenia ZTUE. W celu określenia, które z kolidujących praw jest wcześniejsze, niezbędne jest porównanie odpowiednich dat, w których uzyskano prawa.

- W przypadku **zgłoszenia ZTUE** jest to data zgłoszenia lub dowolna data słusznie zastrzeżonego pierwszeństwa (data ZTUE). Nie są istotne zastrzeżenia starszeństwa, nawet jeżeli odnoszą się one do państwa członkowskiego, w którym ma istnieć inne wcześniejsze prawo.
- Jeżeli chodzi o **prawo objęte zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE**, decydująca jest właściwa data nabycia wyłącznych praw na mocy prawa krajowego (07/05/2013, T-579/10, makro, EU:T:2013:232, w którym Sąd potwierdził odrzucenie przez Izbę dowodów przedstawionych przez wnioskującego o unieważnienie, dotyczących kolejnych okresów zgłaszania ZTUE przez właściciela (pkt 70)).

W przypadku gdy wystarczające jest samo użycie na mocy prawa krajowego, musi ono nastąpić przed datą ZTUE. W przypadku gdy wymagana jest renoma lub rozpoznawalność w obrocie gospodarczym, muszą one zostać uzyskane przed datą ZTUE. Jeżeli te warunki spełniono dopiero po dacie ZTUE, sprzeciw odrzuca się.

3.5 Prawo do zakazania używania kolejnego znaku towarowego na mocy prawa właściwego

Wcześniejsze prawa objęte zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE są chronione wtedy, gdy na mocy prawa właściwego przyznają właścicielowi prawo zakazu używania późniejszego znaku towarowego.

Po pierwsze, wymaga to ustalenia, że na mocy prawa właściwego, prawa danego rodzaju, w ujęciu abstrakcyjnym, stanowią wyłączne prawa, które można wyegzekwować za pomocą nakazu sądowego w odniesieniu do późniejszych znaków, a po drugie, ustalenia, że w konkretnym rozpatrywanym przypadku zostały spełnione przesłanki uzyskania takiego nakazu, jeżeli znak będący przedmiotem zgłoszenia

ZTUE, wobec którego został podniesiony sprzeciw, byłby używany na danym terytorium (zakres ochrony) (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Na obydwa pytania trzeba udzielić odpowiedzi zgodnie z prawem właściwym.

3.5.1 Prawo dotyczące zakazania używania znaku towarowego

Artykuł 8 ust. 4 RZTUE wymaga prawa, które przyznaje właścicielowi prawo do zakazania **używania** kolejnego znaku towarowego. Dlatego osoba wnosząca sprzeciw powinna powoływać się na te przepisy prawa i przedstawić przepisy prawa, na które może się powoływać w postępowaniu o naruszenie, aby zapobiec nieuprawnionemu używaniu.

Jednakże przepisy prawa zakazujące **rejestracji** lub unieważniające rejestrację późniejszego oznaczenia mogą być również akceptowane. Prawo do sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego oznaczenia obejmuje, w sposób dorozumiany, prawo do sprzeciwu wobec używania tego oznaczenia. Sprzeciwiając się rejestracji późniejszego znaku, właściciel wcześniejszego prawa domaga się skutecznej ochrony przed jakimkolwiek przyszłym używaniem tego znaku. Pojęcie „prawa do zakazania używania późniejszego znaku towarowego” obejmuje przypadek, w którym właściciel oznaczenia jest uprawniony na podstawie właściwego prawa do zakazania używania tego znaku poprzez wytoczenie powództwa o unieważnienie późniejszego znaku towarowego (21/10/2014, T-453/11, Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, T-435/12, 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, C-75/17P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Zakres ochrony

W przypadku wielu, jeżeli nie większości praw objętych zakresem art. 8 ust. 4 RZTUE, warunki określone w przepisach krajowych są podobne do mających zastosowanie w kolizjach między znakami towarowymi, które są znane ekspertom Urzędu, a mianowicie do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd bądź szkody dla renomy lub charakteru odróżniającego.

Na przykład niezarejestrowane znaki są zazwyczaj chronione przed późniejszymi znakami towarowymi w przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, a zatem zgodnie z tymi samymi kryteriami, które mają zastosowanie do konfliktów pomiędzy zarejestrowanymi znakami, czyli identycznością lub podobieństwem oznaczeń, identycznością lub podobieństwem towarów lub usług itd. W takich przypadkach kryteria opracowane przez sądy i Urząd w celu stosowania art. 8 ust. 1 RZTUE mogą być z łatwością przeniesione do art. 8 ust. 4 RZTUE, chyba że strona twierdzi, że istotne orzecznictwo sądów krajowych stosuje inne podejście.

W przypadku gdy obowiązujące przepisy krajowe przewidują zasady ochrony niezarejestrowanych znaków towarowych różniące się od określonych w art. 8 ust. 1 RZTUE, zakres ochrony przywołanego wcześniejszego prawa wynika z przepisów krajowych. Jeżeli na przykład obowiązujące przepisy krajowe przyznają pod pewnymi

warunkami ochronę niezarejestrowanym znakom również w przypadku niepodobnych towarów i usług, taka sama ochrona udzielana jest na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE.

4 Dowód prawa właściwego regulującego oznaczenie

4.1 Ciężar dowodu

Zgodnie z art. 95 ust. 1 RZTUE we wszystkich sprawach *inter partes* na stronie wysuwającej określone roszczenia lub zarzuty spoczywa ciężar dostarczenia Urzędowi niezbędnego stanu faktycznego i argumentów w celu uzasadnienia roszczenia. W odróżnieniu od innych podstaw zawartych w art. 8 RZTUE, art. 8 ust. 4 RZTUE nie określa warunków regulujących nabycie i zakres ochrony przywołanego wcześniejszego prawa. Jest to przepis ramowy, w ramach którego szczegóły dotyczące właściwego prawa musi dostarczyć osoba wnosząca sprzeciw.

Artykuł 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE stanowi, że jeżeli sprzeciw opiera się na wcześniejszym prawie w rozumieniu art. 8 ust. 4 RZTUE, osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić między innymi dowód nabycia takiego prawa, jego zakres ochrony i czas trwania, a w miejscach, gdzie wcześniejsze prawo przywołuje się na mocy prawa państwa członkowskiego, jasną treść przepisów prawa właściwego, na których się opiera, przytaczając publikacje stosownych przepisów w orzecznictwie.

Wynika to z prawa i zgodne jest z wykładnią Sądu mówiącą o tym, że osoba wnosząca sprzeciw zobowiązana jest przedstawić treść stosownego prawa krajowego i wykazać, że na jego mocy zdołałaby zapobiec użyciu kolejnego znaku towarowego.

W tym zakresie należy zauważyć, że art. 8 ust. 4 lit. b) wspomnianego rozporządzenia [obecnie art. 8 ust. 4 lit. b) RZTUE] ustanawia przesłankę, zgodnie z którą na mocy prawa państwa członkowskiego, które znajduje zastosowanie do oznaczenia przywołanego w kontekście tego przepisu, z owym oznaczeniem musi wiązać się prawo jego właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 95 ust. 1 RZTUE] ciężar dowodu w zakresie spełnienia tej przesłanki spoczywa na wnoszącym sprzeciw do Urzędu.

W tym kontekście i w odniesieniu do praw wcześniejszych, na które powołano się w niniejszej sprawie [...] należy mieć w szczególności na uwadze uregulowania krajowe przywołane na poparcie sprzeciwu i orzeczenia sądowe wydane w danym państwie członkowskim oraz że na tej podstawie wnoszący sprzeciw powinien wykazać, że dane oznaczenie objęte jest zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego i że przyznają mu one prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

(29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-190.)

Trybunał stwierdził, że w przypadku wniosków o unieważnienie, wniesionych zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE], to na stronę,

która powołuje się na wcześniejsze prawo chronione na podstawie przepisów krajowych, spada obowiązek

przedstawienia Urzędowi nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby otrzymać możliwość zakazania używania znaku towarowego UE z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa..

(05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 34.)

Chociaż wyroki te dotyczyły postępowań o unieważnienie w ramach art. 52 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE], ponieważ art. 8 ust. 4 RZTUE również dotyczy zastosowania praw wcześniejszych, chronionych w ramach przepisów prawa Unii Europejskiej lub przepisów prawa państwa członkowskiego, właściwych dla przedmiotowego oznaczenia, przytoczone orzecznictwo ma też zastosowanie do sprzeciwów wniesionych na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE.

Informacje dotyczące właściwego prawa muszą umożliwić Urzędowi zrozumienie i zastosowanie treści tego prawa, warunków uzyskania ochrony oraz jej zakresu, a także pozwolić wnioskodawcy na skorzystanie z prawa do obrony. Szczególnie użyteczne może też być przedstawienie dowodów na istnienie stosownego orzecznictwa interpretującego przywołane przepisy prawa.

Urząd musi efektywnie ocenić możliwość zastosowania przywołanych podstaw do odrzucenia wniosku. Aby zapewnić poprawne stosowanie przywołanych przepisów prawa, Urząd jest uprawniony do weryfikowania, korzystając z dowolnych środków, treści i warunków właściwych dla zastosowania i zakresu stosownych przepisów prawa, na które powołuje się osoba wnosząca sprzeciw (27/03/2014, C-530/12 P, Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), szanując przy tym prawo stron do bycia wysłuchanym. Jeśli, po zweryfikowaniu przedstawionych dowodów, Urząd uzna, że interpretacja stosowania przywołanych przepisów prawa zaproponowana przez strony jest niepoprawna, może wprowadzić nowe lub dodatkowe elementy. Aby uszanować prawo stron do bycia wysłuchanym, Urząd wezwie strony, tam gdzie jest to właściwe, do przedstawienia uwag dotyczących tych elementów.

Uprawnienie do weryfikacji jest ograniczone do zapewnienia **dokładnego zastosowania przepisów prawa, na które powołuje się osoba wnosząca sprzeciw**. Nie zwalnia ono zatem osoby wnoszącej sprzeciw z ciężaru dowodu i nie może zastąpić przytoczenia przez nią właściwych przepisów prawa w odniesieniu do sprawy, w której jest stroną (02/06/2014, R 1587/2013-4, GROUP, § 26; 30/06/2014, R 2256/2013-2, (+) ENERGY / ENERGETIX, § 26).

4.2 Środek dowodowy i standard dowodu

Zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE prawem właściwym mogą być przepisy prawa państwa członkowskiego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

4.2.1 Prawo krajowe

Jeśli chodzi o przepisy prawa krajowego, osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić:

1. **przepisy prawa właściwego:**

- o dotyczące **warunków nabycia praw** (czy istnieje wymóg używania, a jeśli tak, jaki jest wymagany standard używania; czy istnieje wymóg rejestracji itd.); oraz
- o dotyczące **zakresu ochrony prawa** (czy przyznaje prawo zakazu używania; szkody objęte ochroną, np. prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, błędnej interpretacji, nieuczciwej przewagi, przejęcia).

2. **informacje dowodzące spełnienia warunków:**

- o **nabycia** (uprawnienie, wcześniejsze nabycie; czy weszło w życie; dowód używania, jeśli używanie stanowi podstawę nabycia; dowód rejestracji, jeśli rejestracja stanowi podstawę nabycia itd.); oraz
- o **zakresu ochrony** (fakty, dowody lub argumenty na poparcie spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa właściwego dla zakazu używania, np. charakter towarów, usług lub działalności gospodarczej chronionej wcześniejszym prawem oraz ich związek ze spornymi towarami lub usługami; przekonująca argumentacja wykazująca, że istnieje ryzyko szkody).

Po pierwsze, jeśli chodzi o przepisy prawa właściwego (zob. pkt 4.2.1 lit. a) powyżej), osoba wnosząca sprzeciw musi jasno wskazać treść przepisów prawa właściwego, na których się opiera, przytaczając publikacje stosownych przepisów w orzecznictwie (art. 7 ust. 2 lit. d) RDZTUE). Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić **odniesienie** do stosownego przepisu prawa (numer artykułu oraz numer i nazwę prawa) oraz **treść** (tekst) przepisu prawa, przytaczając publikacje stosownych przepisów w orzecznictwie (np. fragmenty z dziennika urzędowego, komentarza prawnego, encyklopedii prawa lub decyzji sądu). Jeśli odpowiedni przepis odnosi się do dalszego przepisu prawa, musi on również zostać przedstawiony, aby umożliwić zgłaszającemu i Urzędowi zrozumienie pełnego znaczenia przywołanego przepisu oraz ustalenie ewentualnego znaczenia dalszego przepisu. Jeżeli dowody dotyczące treści właściwych przepisów prawa krajowego są dostępne online za pośrednictwem źródła uznanego przez Urząd, wówczas osoba wnosząca sprzeciw może przedstawić takie dowody, odnosząc się do takiego źródła (art. 7 ust. 3 RDZTUE) (zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.2.4.3).

Ponieważ to na osobie wnoszącej sprzeciw spoczywa **ciężar dowodu** treści właściwego prawa, **musi ona przedstawić jego przepisy w języku oryginału**. Jeśli język ten nie jest językiem, w którym prowadzone jest postępowanie, osoba wnosząca sprzeciw musi także przedstawić **pełne tłumaczenie** przywołanych przepisów prawa, zgodnie ze standardowymi zasadami uzasadniania (art. 7 ust. 4 RDZTUE, zdanie pierwsze). Samo tłumaczenie prawa właściwego nie stanowi jednak samo w sobie dowodu i nie może zastąpić oryginału; samego tłumaczenia zatem nie uznaje się za wystarczający dowód treści przywołanego prawa. Artykuł 7 ust. 4 RDZTUE wymaga, by wszelkie przepisy prawa krajowego właściwe dla nabycia praw oraz zakresu ich ochrony, w tym dowody dostępne online, były przedłożone w języku postępowania lub by towarzyszyło im tłumaczenie na ten język, które musi zostać przedłożone w terminie

określonym **na przedłożenie oryginalnego dokumentu**. Te same zasady dotyczą przypadku, w którym osoba wnosząca sprzeciw przedstawi treść właściwych przepisów prawa krajowego, odnosząc się do odpowiedniego źródła online, które jest uznane przez Urząd.

W przypadkach, w których osoba wnosząca sprzeciw opiera się na orzecznictwie krajowym lub orzecznictwie interpretującym przywołane przepisy prawa, musi przedstawić stosowne informacje, które są wystarczająco szczegółowe (np. kopię przywołanej decyzji lub fragmenty literatury prawniczej). Zasady dotyczące tłumaczenia stosują się w równym stopniu do tych dowodów, łącznie z przypadkami, w których osoba wnosząca sprzeciw przedstawia takie dowody, odnosząc się do odpowiedniego źródła online, które jest uznane przez Urząd.

Po drugie, jeśli chodzi o informacje dowodzące spełnienia przesłanek właściwego prawa (zob. pkt 4.2.1 lit. b) powyżej), oprócz przedstawienia odpowiednich dowodów nabycia przywołanego prawa, osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody, że przesłanki dotyczące ochrony w odniesieniu do spornego znaku zostały rzeczywiście spełnione, a zwłaszcza przedstawić przekonującą argumentację na temat tego, w jaki sposób zapobiegłoby to używaniu spornego znaku na podstawie właściwego prawa. Samego przedstawienia właściwego prawa nie uznaje się za wystarczające, ponieważ w kompetencji Urzędu nie leży przedstawianie odpowiedniej argumentacji w imieniu osoby wnoszącej sprzeciw.

Ponadto w sprzeciwie zgłoszonym na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE istotne jest, czy odpowiednie przepisy prawa, przyznające osobie wnoszącej sprzeciw prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego miałyby teoretyczne zastosowanie do znaku spornego, a nie czy mogłoby faktycznie zapobiec używaniu spornego znaku. W związku z tym argument przedstawiony przez zgłaszającego, jakoby osoba wnosząca sprzeciw nie powoływała się dotychczas na sporny znak towarowy lub nie mogła dotychczas uniemożliwić jego rzeczywistego używania na danym terytorium, nie może zostać uwzględniony (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

W związku z powyższym Urząd odrzuci sprzeciw, jeżeli:

- osoba wnosząca sprzeciw powoła się na prawo, ale nie uwzględni **odniesienia** do żadnego konkretnego prawa krajowego lub przepisu prawa, zapewniającego ochronę (np. osoba wnosząca sprzeciw wskaże tylko, że sprzeciw opiera się na oznaczeniu handlowym w Niemczech lub że sprzeciw opiera się na oznaczeniu handlowym w Niemczech, które podlega ochronie w ramach DE-TMA); lub
- osoba wnosząca sprzeciw przedstawi nawiązanie do właściwego prawa krajowego oraz przepisów prawa, ale jest ono niekompletne: przepis prawa wskazuje tylko na przesłanki odnoszące się do **nabycia** prawa, ale nie do **zakresu jego ochrony** (lub vice versa) (np. osoba wnosząca sprzeciw wskaże, że opiera się na oznaczeniu handlowym w Niemczech chronionym na podstawie art. 5 DE-TMA, który określa warunki dla nabycia prawa, ale brakuje odniesienia do przesłanek odnoszących się do zakresu ochrony, art. 15 DE-TMA); lub
- osoba wnosząca sprzeciw przedstawi nawiązanie do właściwego przepisu prawa, ale nie przedstawi jego **treści** (tekstu) (np. wniosek osoby wnoszącej sprzeciw odnosi się do DE-TMA, ale nie zawiera treści przepisów prawa); lub

- osoba wnosząca sprzeciw przedstawia treść przepisu prawnego wyłącznie w języku, w którym prowadzone jest postępowanie, ale nie w **oryginalnym języku** (np. językiem postępowania jest język angielski, ale tekst DE-TMA jest przekazywany tylko w języku angielskim, a nie w języku niemieckim); lub
- osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawia żadnych dowodów nabycia powołanego prawa ani wystarczających dowodów takiego nabycia, ani nie przedstawia argumentów, dlaczego spełnia warunki regulujące zakres ochrony (np. osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na odpowiednie przepisy prawa i przekazuje ich treść zarówno w języku oryginalnym, jak i w formie przetłumaczonej na język postępowania, ale nie dostarcza żadnych dowodów nabycia ochrony ani wystarczających dowodów nabycia takiej ochrony oraz nie określa, czy spełnia warunki zakresu ochrony).

4.2.2 Prawo Unii Europejskiej

Powyższe wymogi mają również zastosowanie do prawa Unii, z tym wyjątkiem, że osoba wnosząca sprzeciw nie jest zobowiązana do podania treści (tekstu) prawa, na które się powołuje. Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić jednak szczegółowe dowody spełnienia warunków określonych w odpowiednich przepisach prawa Unii Europejskiej (pkt 4.2.1 lit. b) powyżej).

5 Art. 8 ust. 6 RZTUE – ochrona oznaczeń geograficznych

Podstawową funkcją ochrony oznaczenia geograficznego jest zagwarantowanie konsumentowi geograficznego pochodzenia towarów i związanych z nim szczególnych cech jakościowych (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 147).

W prawodawstwie UE wprowadzono rozróżnienie między pojęciami „chronione nazwy pochodzenia” (ChNP), w przypadku których jakość lub cechy charakterystyczne produktu wynikają **głównie lub wyłącznie** z określonego środowiska geograficznego, oraz „chronione oznaczenia geograficzne” (ChOG), w przypadku których **określona** jakość, reputacja lub inne cechy charakterystyczne produktu wynikają **w głównej mierze** z jego pochodzenia geograficznego, przy czym niekoniecznie wszystkie etapy produkcji, przetwarzania lub przygotowania muszą odbywać się na tym samym obszarze. ChNP są zasadniczo ściślej powiązane z obszarem geograficznym produkcji. Różnica ta nie ma jednak wpływu na zakres ochrony, który jest taki sam zarówno dla ChNP, jak i ChOG. Do celów niniejszego rozdziału termin „oznaczenie geograficzne” odnosi się ogólnie zarówno do ChNP, jak i ChOG.

Ogólny przegląd oznaczeń geograficznych znajduje się w Wytocznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE).

5.1 Związek między art. 8 ust. 4 i art. 8 ust. 6 RZTUE

Rozporządzeniem (UE) 2015/2424 zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie zmieniające) wprowadzono art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 6 RZTUE] jako szczególną podstawę sprzeciwu w odniesieniu do oznaczeń geograficznych. Wcześniej oznaczenia geograficzne mogły stanowić podstawę sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE jako „inne oznaczenie używane w obrocie gospodarczym”. Wprowadzenie tej konkretnej podstawy oznacza jednak, że od momentu wejścia w życie art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 ⁽⁵⁹⁾ (obecnie art. 8 ust. 6 RZTUE) na oznaczenia geograficzne można się powoływać jedynie w ramach nowej podstawy. Oznaczenia geograficzne nie mogą już stanowić podstawy sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 4 RZTUE, mimo że brzmienie tego przepisu nie uległo zmianie.

Jeżeli jednak po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego osoba wnosząca sprzeciw wniesie sprzeciw, błędnie wskazując art. 8 ust. 4 RZTUE jako podstawę sprzeciwu, Urząd rozpatrzy sprzeciw w stopniu, w jakim wyraźnie opiera się na oznaczeniu geograficznym, tak jakby powołano się na art. 8 ust. 6 RZTUE. W takim przypadku sprzeciw nie pozostawia wątpliwości co do zamiaru osoby wnoszącej sprzeciw, by powołać się na podstawę sprzeciwu chroniącą wcześniejsze oznaczenia geograficzne.

Sprzeciw na podstawie oznaczeń geograficznych wniesiony przed dniem wejścia w życie art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 6 RZTUE] będzie nadal oceniany zgodnie z warunkami określonymi w art. 8 ust. 4 RZTUE. W przypadku braku przepisów przejściowych art. 8 ust. 4 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 6 RZTUE) ma zastosowanie do sprzeciwów wniesionych w dniu jego wejścia w życie lub po jego wejściu w życie, niezależnie od tego, czy dokonano zgłoszenia zakwestionowanego ZTUE, czy też miał on datę pierwszeństwa przed jego wejściem w życie lub po tym terminie.

Artykuł 8 ust. 6 RZTUE ma następujące brzmienie:

W wyniku sprzeciwu jakiegokolwiek osoby, która jest uprawniona na podstawie stosownych przepisów prawa do wykonywania praw wynikających z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli i w zakresie, w jakim – zgodnie z przepisami prawa Unii lub prawa krajowego, przewidującymi ochronę nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych:

1. zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostało już dokonane na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego przed datą zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego późniejszej rejestracji;
2. ta nazwa pochodzenia lub to oznaczenie geograficzne uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

⁵⁹ 23 marca 2016 r.

W tej podstawie sprzeciwu w odniesieniu do oznaczeń geograficznych określono ten szczególny rodzaj wcześniejszego prawa, jego beneficjenta oraz datę pierwszeństwa. Oprócz tych oczywistych cech szczególnych jedyna istotna różnica między art. 8 ust. 4 a art. 8 ust. 6 RZTUE polega na tym, że ten ostatni **nie wymaga, aby osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dowód używania takich wcześniejszych praw w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne.**

Inne warunki, tj. uprawnienie i dowód obowiązujących przepisów, mają zastosowanie jak wskazano w rozdziale dotyczącym uprawnień na mocy art. 8 ust. 4 RZTUE, wraz z cechami szczególnymi określonymi poniżej w pkt 5.2.1.1.

W pozostałej części tego rozdziału odniesiono się do szczególnych cech oznaczeń geograficznych jako podstawy sprzeciwu.

5.2 Rodzaje oznaczeń geograficznych objęte art. 8 ust. 6 RZTUE

Oznaczenia geograficzne są chronione na różnych poziomach, na mocy prawa Unii, prawa krajowego lub umów międzynarodowych, i obejmują różne obszary produktów, takie jak środki spożywcze, wina, wina aromatyzowane, napoje spirytusowe lub wyroby rzemieślnicze.

5.2.1 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy prawa Unii

Jeżeli chodzi o **przepisy prawa UE** chroniące oznaczenia geograficzne, obecnie obowiązują następujące rozporządzenia UE:

- rozporządzenie (UE) nr 1308/2013⁽⁶⁰⁾ w odniesieniu do *win*;
- rozporządzenie (UE) nr 251/2014⁽⁶¹⁾ w odniesieniu do *win aromatyzowanych*;
- rozporządzenie (UE) 2019/787⁽⁶²⁾ w odniesieniu do *napojów spirytusowych*;
- rozporządzenie (UE) nr 1151/2012⁽⁶³⁾ w odniesieniu do *produktów rolnych i środków spożywczych*.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zob. również Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 2: Definicja oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzeń UE.

⁶⁰ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

⁶¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014 z 26.02.2014 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91.

⁶² Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

⁶³ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z 21.11.2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Zastąpiło ono i uchyliło rozporządzenie (WE) nr 510/2006.

5.2.1.1 Szczegóły uzasadnienia

Oznaczenia geograficzne chronione na podstawie powyższych rozporządzeń mogą stanowić ważną podstawę do wniesienia sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, w zakresie w jakim umożliwiają osobie uprawnionej na mocy obowiązującego prawa do wykonywania tych praw **w celu uniemożliwienia używania** późniejszego znaku. Możliwość zapobiegania używaniu oznaczeń wynikająca z tych rozporządzeń podlega właściwym przepisom rozporządzeń wymienionych powyżej (art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 rozporządzenia (UE) 2019/787 oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 251/2014). W tym kontekście ważne jest rozróżnienie przepisów **zapobiegających używaniu** od tych, które **zapobiegają rejestracji** ⁽⁶⁴⁾ znaku towarowego, które nie są podstawą wniesienia sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE (przepisy uniemożliwiające rejestrację są stosowane jako podstawa dla bezwzględnej odmowy zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE).

Artykuł 7 ust. 2 RDZTUE ma zastosowanie do sprzeciwów wnoszonych na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE. W związku z tym wnoszący sprzeciw musi złożyć dowód istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego oznaczenia geograficznego oraz dowód uprawnień do wnoszenia sprzeciwu.

W szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. e) RDZTUE, aby uzasadnić swoje prawa, wnoszący sprzeciw musi przedstawić w Urzędzie niezbędne fakty i dowody dotyczące ważności i zakresu ochrony praw. W zależności od oznaczenia geograficznego dokumenty takie jak publikacja i rejestracja w Dzienniku Urzędowym (dla rozporządzenia (UE) 2019/787, rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 i rozporządzenia (UE) nr 251/2014) lub wyciąg z rejestru urzędowego (dla rozporządzenia (UE) nr 1308/2013) uznaje się za wystarczające, jeżeli **zawierają wystarczające dane, aby określić wszystkie właściwe informacje dotyczące wcześniejszego prawa** (np. chroniona nazwa, data zgłoszenia lub rejestracji, towary chronione przez oznaczenie geograficzne).

Ponadto, jeżeli w tych dokumentach brakuje informacji o uprawnieniach wnoszącego sprzeciw, składając kolejne dokumenty, należy potwierdzić uprawnienia do wnoszenia sprzeciwu jako **osoby uprawnionej na mocy właściwych przepisów do egzekwowania praw wynikających z oznaczenia geograficznego** (art. 46 ust. 1 lit. d) RZTUE i art. 7 ust. 2 lit. e) RDZTUE) (17/10/2013, R 1825/2012-4, Dresdner Striezel-Glühwein/Dresdner Stollen, § 37). Wnoszący sprzeciw dążący do powołania się na właściwe oznaczenie geograficzne muszą przedstawić dowody na uzasadnienie swoich uprawnień i inne właściwe dane oznaczenia geograficznego, w tym przepisy krajowe lub decyzje administracyjne przyznające oznaczeniu geograficznemu ochronę obowiązującą w czasie automatycznego rozszerzenia ochrony UE. Na przykład, jeżeli wnoszący sprzeciw jest grupą producentów, która wnosi o ochronę oznaczenia geograficznego (z reguły reprezentowany przez Consejo Regulador, Consorzio lub ogólnie stowarzyszenie producentów), może udowodnić swoje uprawnienia poprzez

⁶⁴ Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787 i art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 251/2014.

złożenie statutu stowarzyszenia lub aktów ustawodawczych dotyczących prawa wnoszącego sprzeciw do obrony oznaczenia geograficznego. Dokumenty złożone w celu udowodnienia uprawnień do wnoszenia sprzeciwu muszą być sporządzone w języku postępowania (art. 7 ust. 4 RDZTUE).

5.2.1.2 Wyczerpujący charakter unijnego systemu ochrony

Trybunał Sprawiedliwości uznał (08/09/2009, C-478/07, Budějovický Budvar, EU:C:2009:521), że unijny system ochrony oznaczeń geograficznych *produktów rolnych i środków spożywczych* ustanowiony w rozporządzeniu (WE) nr 510/2006 [wówczas obowiązującym] ma „**charakter wyczerpujący**”. Trybunał potwierdził ponadto, że to samo odnosi się do unijnego systemu ochrony oznaczeń geograficznych dla *win*, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1234/2007, z uwagi na fakt, że „te dwa systemy mają zasadniczo ten sam charakter, ponieważ ich cele i funkcje są podobne” (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, pkt 76).

Urząd stosuje analogiczne podejście w odniesieniu do oznaczeń geograficznych *win aromatyzowanych* i *napojów spirytusowych* z następujących względów. Poprzednia ochrona na szczeblu krajowym oznaczeń geograficznych dla *win aromatyzowanych* i *napojów spirytusowych*, które obecnie kwalifikują się do oznaczeń geograficznych na mocy odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 251/2014 i rozporządzenia (UE) 2019/787, została **przerwana** po zarejestrowaniu tych oznaczeń geograficznych na szczeblu UE (zob. art. 107 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 26 rozporządzenia (UE) nr 251/2014, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 110/2008, które zostało następnie uchylone rozporządzeniem (UE) 2019/787, i art. 9 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 w związku z motywem 24 tego rozporządzenia).

5.2.2 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich

Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich mogą stanowić podstawę sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 6 RZTUE **jedynie w zakresie, w jakim dana kategoria towarów nie jest objęta jednolitą ochroną UE**. Dotyczy to np. produktów rzemieślniczych (np. „HEREND” w odniesieniu do wyrobów porcelanowych pochodzących z Herendu na Węgrzech).

Z powyższych względów unijna ochrona *środków spożywczych*, *win*, *napojów spirytusowych* i *win aromatyzowanych* ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że w tych obszarach sprzeciw na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE nie może opierać się na prawach krajowych. Wynika to z faktu, że unijny system ochrony obejmujący powyższe rozporządzenia **uchyla i zastępuje** krajową ochronę oznaczeń geograficznych dla *środków spożywczych*, *win*, *napojów spirytusowych* oraz *win aromatyzowanych*.

W przypadku tych produktów osoba wnosząca sprzeciw musi powołać się w nim na odpowiednie ustawodawstwo UE, jako że odwołania do przepisów prawa krajowego nie będą uznawane za stosowne.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 lit. i) RZTUE wymagane jest przedstawienie dowodu rejestracji oznaczenia geograficznego, na które się powołano. W związku z powyższym osoba wnosząca sprzeciw musi przedłożyć stosowne świadectwo rejestracji lub dokumenty równoważne wydane przez właściwy krajowy organ rejestracji. Analogicznie przepis ten stosuje się również do krajowych oznaczeń geograficznych, których nie przyznano w ramach procedury rejestracji, lecz za pomocą innych środków administracyjnych (takich jak ustawa lub decyzja administracyjna przyznająca ochronę). Takie dowody można dostarczyć, odwołując się do internetowego źródła uznanego przez Urząd (art. 7 ust. 3 RDZTUE). Dowody muszą potwierdzać wszystkie dane szczegółowe dotyczące oznaczenia geograficznego, w tym jego nazwę świadczącą o tym, że jest chronionym oznaczeniem geograficznym, objęte nim towary, to, że zostało nabyte przed datą pierwszeństwa zakwestionowanego znaku, dowody dotyczące uprawnienia i dowody na to, że ochrona na mocy prawa krajowego daje beneficjentowi oznaczenia geograficznego bezpośrednie prawo do powództwa przeciwko nieuprawnionemu używaniu. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. e) RDZTUE, w przypadku gdy wcześniejsze oznaczenie geograficzne powoływane jest na podstawie przepisów prawa państwa członkowskiego, osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić jasne określenie treści wskazanego prawa krajowego poprzez przytoczenie publikacji odpowiednich przepisów lub orzecznictwa. Osoba ta może przedstawić takie dowody, odnosząc się do odpowiedniego źródła internetowego, uznanego przez Urząd. Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody na spełnienie warunków zakresu ochrony oraz danych szczegółowych świadczących o tym, że warunki te zostały spełnione w danym przypadku.

Sprzeciw może również wynikać ze zgłoszenia dla oznaczenia geograficznego. W takich przypadkach Urząd może zawiesić postępowanie do czasu rejestracji oznaczenia geograficznego, jeżeli zawieszenie jest zasadne w danych okolicznościach.

5.2.3 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy umów międzynarodowych

Niezależnie od tego, że art. 8 ust. 6 RZTUE nie zawiera wyraźnego odniesienia do oznaczeń geograficznych chronionych umowami międzynarodowymi, odniesienie do „przepisów prawa Unii” i „prawa krajowego” obejmuje oczywiście umowy międzynarodowe, ponieważ stanowią one część porządku prawnego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które jest stroną umowy międzynarodowej.

Aby sprzeciw na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE na podstawie prawa wynikającego z jakiegokolwiek umowy międzynarodowej był skuteczny, postanowienia tej umowy międzynarodowej muszą mieć bezpośrednie zastosowanie i muszą umożliwiać beneficjentowi danego oznaczenia geograficznego wystąpienie z bezpośrednim powództwem w celu zakazania używania kolejnego znaku towarowego.

Pod tym ostatnim względem umowy międzynarodowe **nie zawsze są samowykonalne**. Zależy to od cech samej umowy oraz od tego, w jaki sposób zostały one zinterpretowane w danej jurysdykcji. Urząd uznaje na przykład, że postanowienia

porozumienia lizbońskiego (w szczególności art. 3 i 8) nie są samowymagalne. Jak wyraźnie wskazano w art. 8 porozumienia lizbońskiego, w odpowiednim ustawodawstwie krajowym trzeba określić rodzaj możliwych czynności prawnych, ich zakres oraz to, czy te czynności prawne obejmują umożliwienie właścicielowi nazwy pochodzenia zakazania używania kolejnego znaku towarowego. W związku z tym w takich przypadkach niezbędne jest powołanie się na stosowne ustawodawstwo krajowe, gdyż jest ono niezbędnym elementem umożliwiającym osobie wnoszącej sprzeciw udowodnienie, że dane oznaczenie geograficzne może zapobiec używaniu kolejnego znaku, a osoba wnosząca sprzeciw jest uprawniona na mocy przepisu regulującego dane prawo do wykonywania tego prawa.

5.2.3.1 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE

Na oznaczenia geograficzne wynikające z umów zawartych między UE a państwami trzecimi można się powoływać na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, jeżeli postanowienia tych umów wskazują **konkretnego beneficjenta oznaczenia geograficznego lub konkretną kategorię użytkowników**, którym przysługuje prawo do powództwa.

Artykuł 8 ust. 6 lit. i) RZTUE zawiera wymóg, aby oznaczenie geograficzne było od razu zgłoszone i następnie zarejestrowane. Niemniej jednak ten przepis może być również stosowany w drodze analogii wobec oznaczeń geograficznych z państw trzecich chronionych na mocy umów międzynarodowych. W przypadku umów międzynarodowych, których UE jest stroną, datę wejścia w życie umowy międzynarodowej uznaje się za datę pierwszeństwa takiego oznaczenia geograficznego (a w przypadku oznaczenia geograficznego państwa trzeciego dodanego później do listy, datę wejścia w życie takiej zmiany), chyba że umowa międzynarodowa wymaga wcześniejszej daty pierwszeństwa.

UE jest umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego, obowiązującego od dnia 26 lutego 2020 r. Oznaczenia geograficzne pochodzące z krajów spoza UE chronione na mocy Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego mogą być przywoływane w postępowaniach sprzeciwowych zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 RZTUE, pod warunkiem że Komisja przyznała im ochronę w UE na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1753 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („rozporządzenie (UE) 2019/1753) oraz pod warunkiem, że zgłoszono kwestionowany znak towarowy po powiadomieniu Komisji przez WIPO o rejestracji międzynarodowego oznaczenia geograficznego.

W przypadku gdy zgłoszono kwestionowany znak towarowy przed powiadomieniem Komisji o rejestracji międzynarodowej, ale po dokonaniu rejestracji międzynarodowej w Biurze Międzynarodowym, oznaczenie geograficzne stanowi *wcześniejsze* prawo wyłączenie, gdy strona wnosząca sprzeciw udowodni, że zgłoszono znak towarowy w złej wierze.

Prawem materialnym, na którym musi opierać się strona wnosząca sprzeciw, powołując się na oznaczenia geograficzne chronione na mocy Aktu genewskiego, jest

art. 11 ust. 1 i ust. 3 Aktu genewskiego w związku z rozporządzeniem (UE) 2019/1753. Aby uzyskać więcej informacji, zob. pkt 5.3.2 poniżej i Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 6.2.3: Oznaczenie geograficzne chronione w ramach systemu lizbońskiego (Akt genewski).

5.2.3.2 Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie, w tym porozumienie lizbońskie ⁽⁶⁵⁾

Z przyczyn wskazanych powyżej w pkt 5.2.1.2 na oznaczenie geograficzne chronione na mocy umowy międzynarodowej zawartej przez państwa członkowskie (między państwami członkowskimi lub z państwami trzecimi) nie można się powoływać jako na wcześniejsze prawo na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE, jeżeli jest ono sprzeczne z wyczerpującym charakterem prawa Unii w odpowiednich obszarach (obecnie pewnych środków spożywczych i innych produktów rolniczych, win, napojów spirytusowych oraz win aromatyzowanych).

W wyroku w sprawie *Budějovický Budvar* (08/09/2009, C-478/07, *Budějovický Budvar*, EU:C:2009:521) Trybunał omówił wyczerpujący charakter prawa Unii w zakresie oznaczeń geograficznych pochodzących z państw członkowskich. W interpretacji Urzędu dotyczy to tym bardziej oznaczeń geograficznych państw trzecich dotyczących odpowiednich kategorii produktów, które korzystają z ochrony na terytorium państwa członkowskiego na mocy umowy międzynarodowej, zawartej między tym państwem członkowskim a państwem trzecim ⁽⁶⁶⁾.

Dotyczy to także porozumienia lizbońskiego. Co do zasady nazwy pochodzenia chronione w państwie członkowskim na mocy porozumienia lizbońskiego nie mogą stanowić podstawy sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE. Jedynymi wyjątkami w tym zakresie są następujące przypadki:

- Umowy międzynarodowe obejmujące oznaczenia geograficzne, które nie dotyczą środków spożywczych, win, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych.
- Umowy międzynarodowe zawarte z państwami trzecimi przez państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do UE. Jest tak, ponieważ obowiązki wynikające z umowy międzynarodowej zawartej przez państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do UE muszą być przestrzegane. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek podjęcia wszelkich właściwych kroków w celu wyeliminowania niezgodności między umową zawartą przed przystąpieniem danego państwa członkowskiego a Traktatem (zob. art. 307 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, obecnie art. 351 TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału w wyroku z 18/11/2003, C-216/01, *Budějovický Budvar*, EU:C:2003:618, § 168–172).

⁶⁵ Niektóre państwa członkowskie (Bułgaria, Republika Czeska, Francja, Włochy, Węgry, Portugalia i Słowacja) są stronami Porozumienia lizbońskiego o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji z 1958 r. (zrewidowanego w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionego w dniu 28 września 1979 r.). Unia Europejska **nie** jest sygnatariuszem porozumienia lizbońskiego.

⁶⁶ W przypadku gdy UE nie jest stroną umowy.

- Umowy międzynarodowe zawarte z państwem trzecim przez państwo członkowskie po przystąpieniu do UE, lecz przed wejściem w życie jednolitego unijnego systemu ochrony w odniesieniu do danej kategorii produktów.

Jako że państwa członkowskie są zobowiązane do wyeliminowania niezgodności z prawem UE, Urząd będzie stosować dwa ostatnie wyjątki (które dotyczą wyłącznie oznaczeń geograficznych państw trzecich w odniesieniu do produktów spożywczych, win i napojów spirytusowych lub aromatyzowanych produktów sektora wina) **tylko wtedy, gdy osoba wnosząca sprzeciw wyraźnie odnosi się do wyjątku i popiera go spójną argumentacją oraz stosownymi dowodami** (w szczególności dotyczącymi daty wejścia w życie cytowanej umowy międzynarodowej w państwie członkowskim UE, na którego ciągłość zapewnianej ochrony powołuje się osoba wnosząca sprzeciw). Zarzuty ogólne podnoszone przez osobę wnoszącą sprzeciw (np. tylko powołanie się na stosowną umowę międzynarodową) nie będą same w sobie wystarczające, aby Urząd uznał, że zastosowanie ma jeden z dwóch ostatnich wyjątków.

5.3 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych

5.3.1 Sytuacje objęte rozporządzeniami UE

Zakres ochrony oznaczenia geograficznego chronionego na mocy rozporządzeń UE podlega art. 13 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 rozporządzenia (UE) 2019/787 oraz art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 251/2014. Przepisy zapobiegające rejestracji – art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787 oraz art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 251/2014 – nie stanowią podstawy sprzeciwu zgodnie z art. 8 ust. 6 RZTUE (12/06/2007, T-60/04 – T-64/04, Bud, EU:T:2007:169, § 78); taki sprzeciw nie może zależeć od tego, czy osoba go wnosząca spełniła warunki wymagane do zakazania rejestracji na podstawie rzeczonych przepisów (18/09/2015, T-387/13, COLOMBIANO HOUSE/CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 i nast.). W związku z tym na mocy art. 8 ust. 6 RZTUE oznaczenie geograficzne może być podstawą sprzeciwu, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach zapobiegających używaniu.

Rozporządzenia UE dotyczą, *mutatis mutandis*, różnych sytuacji „używania”, w odniesieniu do których oznaczenia geograficzne są chronione:

1. każde użycie oznaczenia geograficznego (bezpośrednie lub pośrednie):
 - a. w odniesieniu do porównywalnych produktów; lub
 - b. w zakresie, w jakim takie użycie wykorzystuje renomę oznaczenia geograficznego;
2. każde niewłaściwe stosowanie, imitacja lub przywołanie;
3. Każde inne fałszywe lub wprowadzające w błąd przesłanki lub praktyki.

Należy podkreślić, że zastosowanie mają konkretne warunki zakresu ochrony, określone stosownymi przepisami, a nie na przykład „podobieństwo oznaczeń”, „podobieństwo towarów i usług” lub „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony oznaczeń geograficznych chronionych stosownymi rozporządzeniami są zawarte w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE) (np. definicje używania bezpośredniego i pośredniego, imitacji, przywołania, niewłaściwego używania, wskazań i praktyk wprowadzających w błąd, niedopuszczalnych produktów).

Istnieje różnica pomiędzy bezwzględnymi i względnymi podstawami oceny. Różnica ta oparta jest na towarach, które są przedmiotem sprzeciwu, lub na tym, że Urząd będzie potrzebował dowodów, aby móc ocenić wszelkie potencjalne wykorzystanie renomy lub taki zamiar, lub na tym, że należy przeanalizować oznaczenie wprowadzające w błąd lub takie praktyki. Jako że bezwzględne podstawy oceny są ograniczone przepisami UE dotyczącymi oznaczeń geograficznych, tj. art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 251/2014 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787 w odniesieniu do niedopuszczalnych towarów i powiązanych usług, lub wymogiem złożenia dowodów, stanowią one potencjalne konflikty, które podlegają ocenie opartej na względnych podstawach.

Jeżeli wnoszący sprzeciw twierdzi w złożonych dokumentach, że np. ZTUE „używa” oznaczenia geograficznego i zgłoszone towary są towarami tego samego rodzaju jak te objęte oznaczeniem geograficznym, Urząd w takim przypadku ponownie otworzy postępowanie sprawdzające, opierając się na bezwzględnych podstawach. Dotyczy to również zgłaszanego „przywołania”, kiedy towary i ewentualnie powiązane usługi są tymi, które objęte są ochroną zgłoszonego oznaczenia geograficznego.

5.3.1.1 Wykorzystanie renomy oznaczenia geograficznego

W przepisach rozporządzeń UE zapobiegających używaniu uwzględniono sytuacje, w których oznaczenie geograficzne jest przywoływane w odniesieniu do towarów lub usług, niekoniecznie należących do towarów i usług, które mogą zostać zakwestionowane w ramach dokonywanego urzędu badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, z zastrzeżeniem warunków określonych w stosownych przepisach odpowiednich rozporządzeń UE. Zakres ochrony oznaczeń geograficznych w badaniu *ex officio* należy odczytywać wraz z uprawnieniami określonymi w przepisach zapobiegających rejestracji: art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 102 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 19 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 251/2014 i art. 36 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/787. Urząd interpretuje te przepisy jako ograniczające odmowę rejestracji znaku towarowego do określonych produktów. Zobacz także Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.5.

Na mocy art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/787 i art. 20 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 251/2014, można powołać się na oznaczenie geograficzne wobec towarów i usług, które nie są niedopuszczalne *ex officio*, opierając się na bezwzględnych podstawach, zgodnie z zasadami używania oznaczeń geograficznych w zakwestionowanym ZTUE i dowodem na to, że takie użycie w związku z zakwestionowanymi towarami i usługami **wykorzystywałoby renomę oznaczenia geograficznego**. W celu uzyskania dalszych informacji na temat „używania oznaczenia geograficznego” zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.1. Argument wykorzystania renomy można zatem podnieść jedynie w przypadku, gdy występuje „używanie” oznaczenia geograficznego, a wnoszący sprzeciw wykazuje możliwe wykorzystanie renomy oznaczenia geograficznego dla towarów nieobjętych oznaczeniem geograficznym i usług niezwiązanych z oznaczeniem geograficznym (gdyż towary i usługi związane z oznaczeniem geograficznym byłyby już niedopuszczalne w oparciu o bezwzględne podstawy oceny).

Renoma oznaczeń geograficznych stanowi wykładnik ich wizerunku w oczach konsumentów, a wizerunek ten zależy zasadniczo od szczególnych cech oraz bardziej ogólnie od jakości produktu. To właśnie jakość produktu określa w sposób decydujący renomę produktu (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81–82). Dlatego też, w przeciwieństwie do sytuacji dotyczącej znaków towarowych, tam gdzie renoma jest oceniana ilościowo, renoma oznaczenia geograficznego jest powiązana wyłącznie z jakością produktu, który określa. Wszystkie zarejestrowane oznaczenia geograficzne zapewniają gwarancję jakości wynikającą z ich pochodzenia geograficznego. W związku z tym Urząd bierze pod uwagę, że oznaczenia geograficzne **są określane w całości** w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 103 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 21 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/787 i art. 20 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 251/2014 z tego względu, że są zarejestrowane. Jest tak niezależnie od tego, czy oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane na podstawie roszczenia w zgłoszeniu co do renomy, która jest zasadniczo przypisana do pochodzenia geograficznego (art. 5 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, art. 93 ust. 1 lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1308/2013, art. 3 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/787 i art. 2 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 251/2014).

W rezultacie wnoszący sprzeciw **nie muszą składać dowodów dotyczących renomy** oznaczenia geograficznego. Niemniej jednak wnoszący sprzeciw muszą złożyć **przekonujące argumenty lub dowody dotyczące wykorzystania renomy oznaczenia geograficznego**. Trybunał orzekł, że „włączenia do danego znaku towarowego danej nazwy chronionej (...) nie można bowiem uznać za mogące wykorzystywać renomę tej [nazwy] (...), jeśli takie włączenie nie prowadzi właściwego kręgu odbiorców do kojarzenia tego znaku towarowego lub towarów, dla których został on zarejestrowany, z daną [nazwą] lub wyrobem (...), w związku z którym nazwa ta jest chroniona” (14/09/2017, C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, pkt 115).

Co do zasady, ogólne twierdzenia (takie jak wyłącznie powołanie się na odpowiednie brzmienie przepisów UE) dotyczące wykorzystania renomy **nie będą same w sobie wystarczające** do udowodnienia takiego wykorzystania: strona przeciwna musi przedstawić dowody lub opracować przekonującą linię argumentacji, uwzględniając zarówno prawa, towary i usługi, o których mowa, jak i wszystkie istotne okoliczności, aby dokładnie określić, w jaki sposób może dojść do domniemanej szkody.

5.3.1.2 Niewłaściwe używanie oraz wskazania i praktyki wprowadzające w błąd

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących „niewłaściwego używania” oraz „wskazań i praktyk wprowadzających w błąd” zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 4.

5.3.1.3 Ograniczenia zakresu ochrony oznaczeń geograficznych z przyczyn względnych

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych zgodnie z rozporządzeniami UE nie może wykroczać poza zakres wymagany w celu ochrony funkcji oznaczenia geograficznego, która obejmuje oznaczenie towarów jako wywodzących się z określonego **pochodzenia geograficznego** i posiadających **szczególne cechy z tym pochodzeniem związane**. W przeciwieństwie do innych oznaczeń oznaczenia geograficzne nie są używane w celu wskazywania pochodzenia handlowego towarów i nie zapewniają żadnej ochrony w tym zakresie.

W związku z tym w przypadkach, w których specyfikacja zgłoszenia ZTUE **ogranicza się do towarów identycznych względem produktu objętego oznaczeniem geograficznym, towarów zgodnych ze specyfikacją stosownego oznaczenia geograficznego**, funkcja danego oznaczenia geograficznego w stosunku do tych produktów jest zachowana, gdyż zgłoszenie ZTUE obejmuje tylko produkty o określonym **pochodzeniu geograficznym i właściwych mu cechach szczególnych**. W związku z tym sprzeciw wobec odpowiednio ograniczonego zgłoszenia ZTUE nie powiedzie się. Zobacz w tym względzie art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1151/2012 lub art. 103 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1308/2013. W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących ograniczeń zakresu ochrony oznaczeń geograficznych zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE) pkt 4.6.

5.3.2 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych, w tym również umów zawartych przez UE z państwami trzecimi, **regulują odpowiednie przepisy** (np. w

odniesieniu do wspomnianego wyżej węgierskiego oznaczenia geograficznego „HEREND” – art. 109 ustawy XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych; w odniesieniu do oznaczenia geograficznego „Mezcal” – odpowiednie postanowienia Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (Dz.U. L 152 z 11.6.1997, str. 16). Właściwe postanowienia danej umowy mogą zawierać na przykład szczególne wymogi lub upoważnienie do posługiwania się chronionym terminem. Zobacz także Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE) pkt 6.2.

W odniesieniu do zakresu ochrony oznaczeń geograficznych chronionych na mocy aktu genewskiego, którego Unia Europejska jest umawiającą się stroną, a w szczególności jego art. 11, zob. Wytyczne, część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4, Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10, Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE), pkt 6.2.3, oznaczenie geograficzne jest chronione na mocy systemu lizbońskiego (akt genewski).

Urząd uważa, że pomimo odmiennego brzmienia art. 11 ust. 1 aktu genewskiego, zakres ochrony odpowiada zakresowi ochrony oznaczeń geograficznych chronionych na mocy rozporządzeń UE (tj. przed bezpośrednim i pośrednim wykorzystaniem oznaczenia geograficznego dla tych samych i porównywalnych produktów, wykorzystaniem renomy oznaczenia geograficznego, niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem lub innymi wprowadzającymi w błąd oznaczeniami i praktykami). W tym względzie Urząd uważa, że pojęcie „towarów, które nie są tego samego rodzaju” jest analogiczne do pojęcia „towarów nieporównywalnych” w rozporządzeniach UE przewidujących ochronę oznaczeń geograficznych.

Wreszcie, inaczej niż w przypadku badania z urzędu bezwzględnych podstaw odmowy, sprzeciw oparty na art. 8 ust. 6 RZTUE można wnieść przeciwko towarom i usługom, które nie są porównywalne z towarami lub usługami objętymi chronionym oznaczeniem geograficznym, pod warunkiem że wnoszący sprzeciw przedstawi dowody i argumenty świadczące o tym, że art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) lub art. 11 ust. 1 lit. b) aktu genewskiego mają zastosowanie do takich nieporównywalnych towarów lub usług.