

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

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

Część C

Sprzeciw

**Dział 5 Znaki towarowe cieszące się renomą
(art. 8 ust. 5**

RZTUE)

Spis treści

1 Wstęp.....	1220
1.1 Cel art. 8 ust. 5 RZTUE.....	1220
1.2 Ramy prawne.....	1221
2 Zakres zastosowania.....	1221
2.1 Zastosowanie do zarejestrowanych znaków.....	1222
2.1.1 Wymóg rejestracji.....	1222
2.1.2 Związek między znakami cieszącymi się renomą (art. 8 ust. 5 RZTUE) a znakami powszechnie znanymi (art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE).....	1222
2.2 Zastosowanie do podobnych i identycznych towarów oraz usług.....	1224
3 Warunki zastosowania.....	1225
3.1 Wcześniejszy znak cieszący się renomą.....	1225
3.1.1 Charakter renomy.....	1225
3.1.2 Zakres renomy.....	1227
3.1.2.1 Stopień rozpoznawalności.....	1227
3.1.2.2 Właściwy krąg odbiorców.....	1228
3.1.2.3 Towary i usługi objęte zgłoszeniem.....	1231
3.1.2.4 Właściwe terytorium.....	1233
3.1.2.5 Właściwy moment w czasie.....	1235
3.1.2.6 Renoma uzyskana w ramach innego znaku.....	1238
3.1.3 Ocena renomy – istotne czynniki.....	1240
3.1.3.1 Świadomość znaku towarowego.....	1241
3.1.3.2 Udział w rynku.....	1243
3.1.3.3 Częstotliwość używania.....	1245
3.1.3.4 Zasięg geograficzny używania.....	1248
3.1.3.5 Czas używania.....	1249
3.1.3.6 Działania promocyjne.....	1250
3.1.3.7 Inne czynniki.....	1253
3.1.4 Dowód renomy.....	1254
3.1.4.1 Standard dowodu.....	1254
3.1.4.2 Ciężar dowodu.....	1255
3.1.4.3 Ocena dowodów.....	1257
3.1.4.4 Środki dowodowe.....	1258
3.2 Podobieństwo oznaczeń.....	1269

3.2.1 Pojęcie „podobieństwa” na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE w porównaniu z art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE.....	1269
3.3 Związek między oznaczeniami.....	1271
3.4 Ryzyko naruszenia	1279
3.4.1 Przedmiot objęty ochroną.....	1279
3.4.2 Ocena ryzyka naruszenia.....	1280
3.4.3 Rodzaje naruszenia.....	1282
3.4.3.1 Czerpanie nienależnej korzyści z racji charakteru odróżniającego lub renomy...	1283
3.4.3.2 Szkoda dla charakteru odróżniającego.....	1293
3.4.3.3 Szkoda dla renomy.....	1300
3.4.4 Dowiedzenie ryzyka naruszenia.....	1307
3.4.4.1 Standard i ciężar dowodu.....	1307
3.4.4.2 Środki dowodowe.....	1310
3.5 Używanie bez uzasadnionej przyczyny.....	1310
3.5.1 Przykłady uzasadnionej przyczyny.....	1312
3.5.1.1 Stwierdzono uzasadnioną przyczynę.....	1312
3.5.1.2 Nie stwierdzono uzasadnionej przyczyny.....	1313

1 Wstęp

1.1 Cel art. 8 ust. 5 RZTUE

Podczas gdy niezbędnymi warunkami wstępnymi ochrony zarejestrowanego znaku towarowego na mocy art. 8 ust. 1 lit. a) RZTUE są podwójna identyczność oznaczeń i towarów/usług, a na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w art. 8 ust. 5 RZTUE nie wymaga się identyczności/podobieństwa towarów/usług ani prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W art. 8 ust. 5 RZTUE udziela się ochrony zarejestrowanym znakom towarowym nie tylko w odniesieniu do identycznych/podobnych towarów/usług, ale także w odniesieniu do niepodobnych towarów/usług bez wymogu jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli oznaczenia są identyczne lub podobne, a wcześniejszy znak cieszy się renomą i używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

Uzasadnieniem rozszerzonej ochrony na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE jest to, że funkcja i wartość znaku towarowego nie ograniczają się do wskazywania pochodzenia. Znak towarowy może również nieść przekaz inny niż wskazanie pochodzenia towarów i usług, np. stanowić obietnicę lub zapewnienie jakości bądź pewnego wizerunku, np. luksusu, stylu życia, ekskluzywności itp. („funkcja reklamowa”) (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378). Właściciele znaków towarowych często inwestują pokaźne kwoty i wkładają znaczny wysiłek, aby stworzyć pewien wizerunek marki związany z ich znakiem towarowym. Ten wizerunek związany ze znakiem towarowym przydaje mu – często znacznej – wartości ekonomicznej, niezależnej od towarów i usług, dla których jest on zarejestrowany.

Celem art. 8 ust. 5 RZTUE jest ochrona tej funkcji reklamowej oraz inwestycji poczynionych w budowę pewnego wizerunku marki przez przyznanie ochrony znakom towarowym cieszącym się renomą niezależnie od podobieństwa towarów lub usług bądź prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, o ile możliwe jest wykazanie, że używanie spornego zgłoszenia bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. W związku z tym głównym celem art. 8 ust. 5 RZTUE nie jest ochrona ogółu odbiorców przed wprowadzeniem w błąd co do pochodzenia, lecz raczej ochrona właściciela znaku towarowego przed używaniem przynoszącym nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy znaku, w związku z którym poczynił on znaczące inwestycje, lub szkodliwym dla tego charakteru lub renomy.

1.2 Ramy prawne

Zgodnie z **art. 8 ust. 5 RZTUE** w wyniku sprzeciwu właściciela zarejestrowanego wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego:

jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny, niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli w przypadku wcześniejszego unijnego znaku towarowego cieszy się on renomą w Unii lub w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego będącego przedmiotem zgłoszenia przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy.

To samo brzmienie jest wykorzystane w równoległych przepisach dyrektywy (UE) 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych („dyrektywa w sprawie znaków towarowych”), a konkretnie w **art. 5 ust. 3 lit. a) tej dyrektywy**.

Brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE jest także bardzo podobne do brzmienia **art. 9 ust. 2 lit. c) RZTUE** i **art. 10 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie znaków towarowych**, czyli przepisów określających wyłączne prawa właściciela znaku towarowego, z tą tylko niewielką różnicą, że odnoszą się one do warunku wyrządzenia szkody. W przeciwieństwie do warunkowej formy w art. 8 ust. 5 RZTUE, który ma zastosowanie w przypadku gdy używanie zgłoszonego znaku towarowego „**przyniosłoby** nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub **byłoby szkodliwe** dla tego charakteru lub renomy”, w art. 9 ust. 2 lit. c) RZTUE i art. 10 ust. 2 lit. c) dyrektywy w sprawie znaków towarowych znajduje się sformułowanie „**przynosi** nienależną korzyść lub **jest szkodliwe** dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego”. Przyczyną tej różnicy jest fakt, że w pierwszym przypadku – art. 8 ust. 5 RZTUE – chodzi o możliwość rejestracji, gdzie decyzję trzeba w pewnych przypadkach podjąć bez jakiegokolwiek uprzedniego używania późniejszego znaku, w drugim przypadku natomiast chodzi o zakaz używania. Wpływ tej różnicy na rodzaj dowodów wymaganych w celu wykazania szkody w każdym przypadku omówiono w pkt 3.4.

2 Zakres zastosowania

Wcześniejsze brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE, które miało zastosowanie do 23.03.2016, skutkowało pewnymi kontrowersjami co do możliwości jego zastosowania wyłącznie do: a) wcześniejszych zarejestrowanych znaków; oraz b) niepodobnych towarów i usług. Jako że te zagadnienia miały bezpośredni wpływ na zakres jego stosowania,

należało wyjaśnić, czy możliwe jest też zastosowanie art. 8 ust. 5 RZTUE do: a) znaków niezarejestrowanych/powszechnie znanych; oraz b) podobnych lub identycznych towarów i usług.

2.1 Zastosowanie do zarejestrowanych znaków

2.1.1 Wymóg rejestracji

Zgodnie z jasnym brzmieniem obecnego art. 8 ust. 5 RZTUE, wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym (UE) 2015/2424, przepis ten chroni „wcześniej zarejestrowany znak towarowy”. Nawet jeśli wymóg rejestracji nie był wyraźnie wspomniany w poprzedniej wersji tego przepisu, Urząd w taki sposób go zinterpretował, ponieważ zgodnie z jego brzmieniem zastosowanie tego przepisu było ograniczone, w pośredni lecz wyraźny sposób, do **wcześniejszych zarejestrowanych znaków towarowych** poprzez zakaz rejestracji, jeżeli zgłoszenie było identyczne lub podobne do wcześniejszego znaku towarowego i miało być zarejestrowane dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których **wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany**. Wynika z tego, że istnienie **wcześniejszej rejestracji** zawsze było **warunkiem koniecznym** zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, a w konsekwencji odniesienie do art. 8 ust. 2 RZTUE powinno być ograniczone do wcześniejszych rejestracji oraz do wcześniejszych zgłoszeń pod warunkiem ich rejestracji (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Związek między znakami cieszącymi się renomą (art. 8 ust. 5 RZTUE) a znakami powszechnie znanymi (art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE)

Wymóg **rejestracji** wyznacza granicę między art. 8 ust. 5 RZTUE a art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE. Jednak ani w art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE ani w art. 6 *bis* konwencji paryskiej nie wskazuje się wyraźnie, że powszechnie znany znak musi być znakiem niezarejestrowanym. Zasada, że powyższymi przepisami są objęte tylko znaki niezarejestrowane, wynika pośrednio zarówno z ducha, jak i z *ratio legis* tych przepisów.

W przypadku konwencji paryskiej celem przepisu art. 6 *bis*, który wprowadzono po raz pierwszy do konwencji w 1925 r., było uniemożliwienie rejestracji i używania znaku towarowego, który mógłby wprowadzać w błąd poprzez skojarzenie z innym znakiem już powszechnie znanym w kraju, gdzie dokonano takiej rejestracji, nawet gdy ten ostatni powszechnie znany znak nie jest (lub jeszcze nie jest) chroniony w tym kraju na mocy rejestracji.

W przypadku RZTUE celem było zlikwidowanie luki prawnej, gdyż art. 8 ust. 5 RZTUE chroni tylko zarejestrowane ZTUE. Bez art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE niezarejestrowane znaki towarowe cieszące się renomą pozostałyby bez ochrony (oprócz ochrony wynikającej z art. 8 ust. 4 RZTUE). Aby zlikwidować tę lukę prawną, w RZTUE przewidziano ochronę powszechnie znanych znaków w rozumieniu art. 6 *bis* konwencji

paryskiej, gdyż artykuł ten wprowadzono głównie w celu zapewnienia ochrony powszechnie znanym niezarejestrowanym znakom towarowym.

W związku z tym z jednej strony **powszechnie znane znaki**, które **nie są zarejestrowane** na danym terytorium, nie mogą być chronione na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE przeciw towarom niepodobnym. Mogą one jedynie być chronione przeciw **towarom identycznym lub podobnym**, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, do którego odnosi się art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE w związku z określeniem zakresu ochrony. Pozostaje to jednak bez uszczerbku dla faktu, że powszechnie znane znaki, jeżeli nie są zarejestrowane, mogą także być chronione na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE. Dlatego też jeżeli odpowiednie przepisy krajowe przyznają im ochronę przed niepodobnymi towarami i usługami, na taką poszerzoną ochronę można również się powołać na podstawie art. 8 ust. 4 RZTUE.

Z drugiej strony w przypadku gdy powszechnie znane znaki zostały **zarejestrowane** jako ZTUE lub znaki krajowe w jednym z państw członkowskich, **można się na nie powołać na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE**, ale tylko wtedy, gdy **spełniają także wymogi związane z renomą**.

Chociaż terminy „powszechnie znany” (tradycyjny termin użyty w art. 6 *bis* konwencji paryskiej) oraz „renoma” oznaczają odrębne pojęcia prawne, **w znacznej mierze pokrywają się** one, jak wynika z porównania sposobu, w jaki zdefiniowano znaki powszechnie znane we wspólnym zaleceniu WIPO dotyczącym przepisów w zakresie ochrony znaków powszechnie znanych, ze sposobem, w jaki określił renomę Trybunał w wyroku z 14/09/1999, C-375/97, *Chevy*, EU:C:1999:408, § 22 (uznając, że odmienna terminologia jest zaledwie „[...] niuanssem, który nie skutkuje żadną rzeczywistą sprzecznością [...]).

W praktyce próg ustalenia, czy dany znak towarowy jest powszechnie znany, czy też cieszy się renomą, jest zazwyczaj taki sam. W związku z tym nie jest niczym niezwykłym, że znak, który stał się powszechnie znany, osiąga także próg określony przez Trybunał w sprawie *Chevy (General Motors)* w odniesieniu do znaków cieszących się renomą, gdyż w obydwu przypadkach ocena opiera się głównie na rozważaniach ilościowych dotyczących stopnia znajomości znaku wśród odbiorców, a progi wymagane w każdym przypadku są wyrażone w bardzo podobny sposób („znany” lub „powszechnie znany w co najmniej jednym właściwym kręgu odbiorców”⁶⁷) w przypadku znaków powszechnie znanych oraz „znany znaczącej części właściwego kręgu odbiorców” w przypadku znaków cieszących się renomą).

Zostało to również potwierdzone przez orzecznictwo. W wyroku z 22/11/2007, C-328/06, *Fincas Tarragona*, EU:C:2007:704, Trybunał zakwalifikował „renomę” i „powszechną znajomość” jako pojęcia pokrewne, podkreślając w ten sposób fakt, że są one powiązane i w znacznym stopniu się pokrywają (pkt 17). Zob. także wyrok z 11/07/2007, T-150/04, *Tosca Blu*, EU:T:2007:214, § 56–57.

⁶⁷ () Artykuł 2 ust. 2 lit. b) i art. 2 ust. 2 lit. c) wspólnego zalecenia WIPO dotyczącego przepisów w zakresie ochrony znaków powszechnie znanych.

Pokrywanie się pojęć znaków cieszących się renomą oraz zarejestrowanych powszechnie znanych znaków ma konsekwencje z punktu widzenia podstaw sprzeciwu w tym sensie, że dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE nie powinno mieć znaczenia, czy osoba wnosząca sprzeciw przywołuje swoją wcześniejszą rejestrację powszechnie znanego znaku, czy też znaku cieszącego się renomą. Z tej przyczyny stosowane terminy należy starannie przeanalizować, zwłaszcza gdy podstaw sprzeciwu wyraźnie nie wyjaśniono, a w stosownych przypadkach należy przyjąć elastyczne podejście.

W kontekście art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE wymogi dotyczące stosowania art. 6 *bis* konwencji paryskiej i art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE są takie same, choć stosowana terminologia jest odmienna. W obydwu przepisach wymagane jest podobieństwo lub identyczność między towarami lub usługami oraz podobne lub identyczne oznaczenia (w art. 6 *bis* używa się określenia „odtworzenie”, które jest równoważne identyczności, oraz „naśladownictwo”, które odnosi się do podobieństwa). W obydwu artykułach zawarto też wymóg prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (w art. 6 *bis* użyto wyrażenia „mogące spowodować pomylenie”). Jednak podczas gdy zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE sprzeciw **można oprzeć** na powszechnie znanym znaku jako wcześniejszym prawie, **podstawami** sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE są (wyłącznie) art. 8 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE.

Na przykład jeżeli osoba wnosząca sprzeciw opiera swój sprzeciw na: (i) wcześniejszej rejestracji, powołując się na art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE i art. 8 ust. 5 RZTUE; oraz (ii) identycznym wcześniejszym powszechnie znanym znaku na tym samym terytorium na podstawie art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE, wcześniejsze prawo należy zbadać:

1. na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jako wcześniejszą **rejestrację** o wzmocnionym charakterze odróżniającym (z racji jej powszechnej znajomości);
2. na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE jako wcześniejszą **rejestrację** cieszącą się renomą;
3. na podstawie art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jako wcześniejszy **niezarejestrowany powszechnie znany znak** (co będzie przydatne tylko wówczas, gdy nie zostanie wykazana rejestracja, gdyż w przeciwnym wypadku rezultat jest taki sam, jak w ppkt 1 powyżej).

Nawet jeżeli osoba wnosząca sprzeciw nie opiera swojego sprzeciwu wyraźnie na art. 8 ust. 5 RZTUE, treść sprzeciwu oraz sformułowanie wyjaśnienia podstaw muszą zostać poddane starannej analizie w celu obiektywnego ustalenia, czy osoba wnosząca sprzeciw pragnie także powołać się na art. 8 ust. 5 RZTUE.

2.2 Zastosowanie do podobnych i identycznych towarów oraz usług

Zgodnie z jasnym brzmieniem obecnego art. 8 ust. 5 RZTUE ochrona wynikająca z tego przepisu jest zapewniana „niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których [późniejszy znak] jest zgłaszany, są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy”. Jest to

ujednolicenie orzecznictwa ⁽⁶⁸⁾ Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego wykładni poprzedniej wersji tego przepisu.

3 Warunki zastosowania

Następujące warunki muszą być spełnione, aby można było zastosować art. 8 ust. 5 RZTUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, T-345/08, EU:T:2010:529, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. wcześniejszy **zarejestrowany znak cieszący się renomą** na właściwym terytorium;
2. **identyczność lub podobieństwo** między zakwestionowanym zgłoszeniem ZTUE a wcześniejszym znakiem;
3. używanie zgłoszonego oznaczenia musi skutkować możliwością czerpania nienależnej korzyści lub spowodowania szkody dla charakteru odróżniającego bądź renomy wcześniejszego znaku;
4. takie używanie musi **nie mieć uzasadnionej przyczyny**.

Warunki te mają **charakter łączny**, a niespełnienie któregośkolwiek z nich jest wystarczające do tego, by przepis ten nie miał zastosowania (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Kolejność rozpatrywania tych wymogów może się zmieniać w zależności od okoliczności danego przypadku. Badanie może na przykład rozpocząć się od oceny podobieństw między oznaczeniami, w szczególności w przypadkach, w których jest niewiele lub nie ma niczego do powiedzenia na ten temat, gdyż znaki są identyczne lub też w oczywisty sposób podobne bądź niepodobne.

3.1 Wcześniejszy znak cieszący się renomą

3.1.1 Charakter renomy

Charakteru i zakresu renomy nie zdefiniowano w RZTUE ani w dyrektywie w sprawie znaków towarowych. Ponadto terminy używane w poszczególnych wersjach językowych tych dokumentów nie są w pełni równoważne, co doprowadziło do ogólnego zamieszania co do rzeczywistego znaczenia terminu „renoma”, jak przyznał rzecznik generalny Jacobs w swojej opinii z 26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

Ze względu na brak definicji ustawowej Trybunał zdefiniował renomę, odnosząc się do celu odpowiednich przepisów. Dokonując wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych Trybunał orzekł, że tekst dyrektywy „implikuje **pewien stopień znajomości wcześniejszego znaku towarowego** wśród kręgu odbiorców”, oraz wyjaśnił, że „tylko wówczas, gdy występuje wystarczający stopień znajomości tego

⁶⁸ () Wyrok z 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9.

znaku, odbiorcy, zetknąwszy się z późniejszym znakiem towarowym, mogą skojarzyć te dwa znaki towarowe [...] co może skutkować szkodą dla wcześniejszego znaku” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

W świetle tych rozważań Trybunał stwierdził, że renoma jest **wymogiem dotyczącym progu znajomości**, co oznacza, iż należy ją oceniać przede wszystkim na podstawie kryteriów **ilościowych**. W celu spełnienia wymogu renomy wcześniejszy znak towarowy musi być znany znacznej części odbiorców, do których skierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Ponadto jeżeli renoma ma być oceniana na podstawie kryteriów ilościowych, argumenty lub dowody dotyczące estymy, jaką znak ma cieszyć się w kręgu odbiorców, nie zaś jego rozpoznawalności, nie mają bezpośredniego znaczenia dla ustalenia, że wcześniejszy znak uzyskał wystarczającą renomę dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE. Ponieważ jednak ochrona z tytułu tego przepisu rozciąga się także na wartość ekonomiczną renomy, wszelkie jej **aspekty jakościowe** są istotne dla oceny możliwej szkody lub nienależnej korzyści (zob. także pkt 3.4 poniżej). W art. 8 ust. 5 RZTUE ochronę przyznano nie znakom „słynnym” jako takim, lecz sukcesowi i reputacji (goodwill), jaką uzyskiwały one na rynku. Oznaczenie nie posiada na przykład żadnej samoistnej renomy tylko dlatego, że odnosi się ono do słynnej osoby lub wydarzenia, lecz wyłącznie w związku z towarami i usługami, których dotyczy, oraz w związku ze sposobem jego używania.

Nr sprawy	Komentarz
22/07/2010, R 11/2008-4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Wszystkie dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw odnosiły się do sławy Fernando Alonso jako czołowego kierowcy wyścigowego oraz wykorzystania jego wizerunku przez różne podmioty w celu promowania ich towarów i usług. Nie przedstawiono dowodów renomy w odniesieniu do używania wcześniejszego znaku, który został zarejestrowany w odniesieniu do odpowiednich towarów i usług (pkt 44 i 48).

Nr sprawy	Komentarz
03/03/2011, R 201/2010-2, BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Jedynie przedstawione w terminie dowody dotyczące renomy wcześniejszego znaku, a mianowicie strona z wykazem stron internetowych zawierających słowo „BALMAIN”, fragment hasła z Wikipedii poświęconego francuskiemu projektantowi Pierre’owi Balmainowi oraz pięć fragmentów artykułów z witryny www.style.com na temat kolekcji odzieży „BALMAIN”, nie okazały się wystarczające, aby stwierdzić, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w UE. Dlatego też sprzeciw został odrzucony jako bezzasadny (pkt 36 i 37).

3.1.2 Zakres renomy

3.1.2.1 Stopień rozpoznawalności

Jako że renomę zdefiniowano jako wymóg związany z progiem znajomości, należy zadać następujące pytanie: **jaki poziom świadomości** wcześniejszego znaku musi występować w kręgu odbiorców, aby próg ten został osiągnięty? Trybunał orzekł w tym względzie, że „wymagany stopień znajomości należy uznać za osiągnięty, jeżeli wcześniejszy znak towarowy jest **znany znacznej części** kręgu odbiorców”, oraz dodał, iż „ani z litery ani z ducha art. 5 ust. 2 [dyrektywy w sprawie znaków towarowych] nie można wywieść, że znak towarowy musi być znany konkretnemu odsetkowi kręgu odbiorców” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Powstrzymując się od bardziej szczegółowego zdefiniowania terminu „znaczny” oraz stwierdzając, że znak towarowy nie musi być znany konkretnemu odsetkowi kręgu odbiorców, Trybunał co do zasady **odradził stosowanie ustalonych uniwersalnych kryteriów**, gdyż w oderwaniu od pozostałych faktów z góry określony stopień rozpoznawalności może nie być właściwym sposobem realistycznej oceny renomy.

Tak więc w celu ustalenia, czy wcześniejszy znak towarowy jest znany znacznej części kręgu odbiorców, należy uwzględnić nie tylko stopień świadomości znaku, ale też **wszelkie inne czynniki** istotne w konkretnym przypadku. Dodatkowe informacje na temat istotnych czynników i ich powiązań znajdują się w pkt 3.1.3 poniżej.

Jednak w przypadku gdy towary lub usługi są skierowane do stosunkowo **niewielkich grup konsumentów**, niezbyt duży całkowity rozmiar rynku oznacza, że jego znaczna część jest także ograniczona w ujęciu bezwzględny. Dlatego też niewielki rozmiar właściwego rynku nie powinien sam w sobie być traktowany jako czynnik mogący

zapobiec nabyciu przez znak renomy w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, gdyż renoma jest kwestią proporcji, nie zaś liczb bezwzględnych.

Wymóg, aby wcześniejszy znak był znany znacznej części odbiorców, służy także zaznaczeniu różnicy między pojęciami **renomy** jako warunku niezbędnego dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE oraz **wzmocnionego charakteru odróżniającego w następstwie używania** jako elementu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd dla celów art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE.

Mimo że obydwa terminy dotyczą rozpoznawalności znaku wśród właściwego kręgu odbiorców, w przypadku **renomy** występuje **próg**, poniżej którego nie można przyznać rozszerzonej ochrony, w przypadku **wzmocnionego charakteru odróżniającego** natomiast **próg nie występuje**. W związku z tym w drugim przypadku należy wziąć pod uwagę każdą przesłankę wzmocnionej rozpoznawalności znaku oraz ocenić ją w zależności od jej znaczenia niezależnie od tego, czy osiągnięty jest limit wymagany w art. 8 ust. 5 RZTUE. Dlatego też ustalenie „wzmocnionego charakteru odróżniającego” na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE nie musi być rozstrzygające dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE.

Nr sprawy	Komentarz
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Dokumenty przedłożone przez osobę wnoszącą sprzeciw wykazały działania promocyjne prowadzone w taki sposób, że charakter odróżniający zwiększał się w następstwie używania. Używanie to nie było jednak wystarczające, aby osiągnąć próg renomy. Żaden z dokumentów nie odnosił się do rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego wśród właściwych konsumentów końcowych, nie przedstawiono też żadnych dowodów na temat udziału towarów osoby wnoszącej sprzeciw w rynku (pkt 61).

3.1.2.2 Właściwy krąg odbiorców

Określając rodzaj odbiorców, których należy uwzględniać przy ocenie renomy, Trybunał orzekł, że „odbiorcy, wśród których wcześniejszy znak towarowy musiał zyskać renomę, to **[odbiorcy], których dotyczy ten znak towarowy**, czyli w zależności od oferowanego produktu lub usługi ogół społeczeństwa bądź bardziej wyspecjalizowany krąg odbiorców, na przykład handlowcy z danego sektora” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Dlatego też jeżeli towary i usługi oznaczone znakiem są produktami **przeznaczonymi do masowej konsumpcji**, wówczas właściwym kręgiem odbiorców będzie **ogół**

społeczeństwa, jeżeli natomiast oznaczone nim towary mają bardzo **konkretne zastosowanie** lub są skierowane wyłącznie do **użytkowników profesjonalnych bądź branżowych**, właściwy krąg odbiorców będzie ograniczony do **określonych nabywców** tych produktów.

Nr sprawy	Komentarz
04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig.) / MATTONI	Biorąc pod uwagę charakter towarów, którym osoba wnosząca sprzeciw przypisuje renomę, mianowicie <i>wody mineralnej</i> , właściwym kręgiem odbiorców jest ogół społeczeństwa (pkt 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	Towarami, w odniesieniu do których oznaczenie cieszy się renomą, są <i>preparaty lecznicze do leczenia zaburzeń seksualnych</i> . Właściwym kręgiem odbiorców jest ogół społeczeństwa oraz profesjonaliści wykazujący wysoki poziom uwagi (pkt 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl; potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Towarami, w odniesieniu do których wcześniejszy znak cieszy się renomą, są <i>preparaty farmaceutyczne do wygładzania zmarszczek</i> . Dowody promocji wcześniejszego znaku „BOTOX” w języku angielskim w prasie naukowej i ogólnej były wystarczające, aby ustalić renomę znaku wśród zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników służby zdrowia (C-100/11 P, pkt 65–67). Dlatego też pod uwagę należy brać obydwie kategorie odbiorców.

Oprócz rzeczywistych nabywców stosownych towarów pojęcie właściwego kręgu odbiorców obejmuje ich **potencjalnych nabywców**, jak też osoby, które wchodzi w **kontakt ze znakiem tylko pośrednio** w zakresie, w jakim dane produkty są także skierowane do tych grup konsumentów, na przykład kibice w odniesieniu do artykułów sportowych lub osoby często podróżujące transportem lotniczym w odniesieniu do przewoźników lotniczych itp.

Nr sprawy	Komentarz
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Właściwymi usługami są usługi dotyczące notowań giełdowych z klas 35 i 36, które są zazwyczaj skierowane do specjalistów. Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dowody wskazujące, że znak „NASDAQ” pojawia się niemal codziennie w wielu gazetach oraz w wielu kanałach telewizyjnych , które można czytać bądź oglądać w całej Europie. W związku z tym Izba Odwoławcza słusznie uznała, że znak towarowy „NASDAQ” cieszy się w kręgu konsumentów europejskich renomą nie tylko wśród specjalistów, ale także wśród istotnej części ogółu społeczeństwa (pkt 47 i 51).
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	Dowody przedstawione w odniesieniu do renomy potwierdzają i podkreślają fakt, że właściwym kręgiem odbiorców w przypadku <i>spektakli teatralnych</i> jest ogół społeczeństwa, a nie ograniczony i ekskluzywny krąg. Działania interwenienta były reklamowane, przedstawiane i komentowane w licznych gazetach skierowanych do ogółu społeczeństwa. Interwenient odwiedzał różne regiony Zjednoczonego Królestwa i dawał spektakle dla szerokiej publiczności w Zjednoczonym Królestwie. Działalność na dużą skalę, a tym samym usługi oferowane ogółowi społeczeństwa, znajdują odzwierciedlenie zarówno w wysokich obrotach, jak i w wysokich wpływach ze sprzedaży biletów. Ponadto z dokumentów przedstawionych przez interwenienta wyraźnie wynika, że interwenient uzyskiwał co roku znaczne dochody od sponsorów z różnych sektorów, którzy także docierają do ogółu społeczeństwa, takich jak banki, przedsiębiorstwa z sektora napojów alkoholowych i producenci samochodów (pkt 35 i 36).

Dany produkt jest często kierowany do **różnych grup nabywców** o różnych profilach, jak w przypadku towarów wielofunkcyjnych lub takich, które przechodzą przez kilku pośredników, zanim dotrą do docelowego miejsca przeznaczenia (dystrybutorów, sprzedawców detalicznych, użytkowników końcowych). W takich przypadkach pojawia się pytanie, czy renomę należy oceniać w każdej grupie z osobna, czy też powinna ona dotyczyć wszystkich rodzajów nabywców. Przykład podany przez Trybunał w wyroku z

14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (handlowcy z danego sektora) wskazuje, że renoma w jednej grupie może być wystarczająca.

Podobnie jeżeli wcześniejszy znak towarowy zarejestrowano dla bardzo **różnorodnych towarów i usług**, poszczególne rodzaje towarów/usług mogą być skierowane do różnych segmentów odbiorców, a zatem ogólna renoma znaku musi być oceniana z osobna dla każdej kategorii towarów.

Powyższe dotyczy jedynie tych rodzajów odbiorców, których należy uwzględniać przy ocenie, czy wcześniejszy znak osiągnął próg renomy ustanowiony przez Trybunał w sprawie Chevy (General Motors). Przy ocenie szkody lub nienależnej korzyści powstaje jednak istotne pytanie, a mianowicie czy wcześniejszy znak musi także być znany tym odbiorcom, do których kierowane są towary i usługi oznaczone późniejszym znakiem, gdyż w przeciwnym razie trudno jest uznać, że odbiorcy będą w stanie skojarzyć obydwa znaki. Zagadnienie to omówiono poniżej w pkt 3.4.

3.1.2.3 Towary i usługi objęte zgłoszeniem

Towary i usługi muszą przede wszystkim być tymi towarami i usługami, w odniesieniu do których zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy i w odniesieniu do których podnoszona jest jego renoma.

Nr sprawy	Komentarz
28/04/2011, R 1473/2010-1, SUEDETIROL / SÜDETIROL (fig.) et al.	Sprzeciw został oddalony, gdyż wcześniejsze znaki nie zostały zarejestrowane dla usług, w odniesieniu do których miały cieszyć się renomą według osoby wnoszącej sprzeciw. Na art. 8 ust. 5 RZTUE można powołać się jedynie wtedy, gdy znak towarowy wskazywany jako powszechnie znany/cieszący się renomą jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a towary/usługi, w odniesieniu do których podnoszona jest jego renoma/reputacja, wymieniono na świadectwie (pkt 49).

Towary i usługi, do których odnoszą się dowody, muszą być identyczne (nie zaś tylko podobne) z towarami i usługami, dla których zarejestrowany jest wcześniejszy znak towarowy.

Nr sprawy	Komentarz
-----------	-----------

09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	Towary, które uznano za cieszące się renomą w Niemczech na mocy przywołanej decyzji i postanowienia, obejmują jedynie artykuły do pielęgnacji skóry i ciała oraz krem dla dzieci. Wyroby te nie są identyczne z towarami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym w klasie 3: <i>produktami do makijażu; produktami do pielęgnacji paznokci; mianowicie lakierem i zmywaczem do paznokci</i> . W związku z tym osoba wnosząca sprzeciw nie wykazała renomy wcześniejszego znaku niemieckiego na właściwych terytoriach (pkt 31).
--	---

W przypadku gdy wcześniejszy znak został zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów i usług skierowanych do różnych rodzajów odbiorców, niezbędna jest ocena renomy oddzielnie dla każdej kategorii towarów. W takich przypadkach wcześniejszy znak towarowy może nie cieszyć się renomą w odniesieniu do nich wszystkich, gdyż mógł w ogóle nie być używany w odniesieniu do niektórych towarów, podczas gdy w przypadku innych mógł nie osiągnąć poziomu znajomości niezbędnej dla zastosowania artykułu art. 8 ust. 5 RZTUE.

Dlatego też jeżeli dowody wskazują, że wcześniejszy znak cieszy się **częściową renomą**, czyli jego renoma obejmuje tylko niektóre spośród towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, znak ten może być chroniony na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE jedynie w tym zakresie. W związku z tym pod uwagę przy badaniu należy wziąć **jedynie te towary**.

Nr sprawy	Komentarz
14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE	Izba Odwoławcza stwierdziła, że wzmocniony charakter odróżniający oraz renoma wcześniejszych znaków nie dotyczyły towarów i usług osoby wnoszącej sprzeciw, które uznano za identyczne lub podobne do zakwestionowanych towarów i usług. W odniesieniu do tych towarów i usług nie dowiedziono wzmocnionego charakteru odróżniającego ani renomy z wyjątkiem <i>oprogramowania komputerowego</i> w klasie 9 (pkt 43).

Nr sprawy	Komentarz
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Przedstawione dowody w dostatecznym stopniu wykazały, że marka „ARENA” jest znana znacznej części właściwego kręgu odbiorców. Dowody te nie obejmowały jednak żadnych istotnych informacji, które mogłyby pozwolić na ustalenie poziomu świadomości marki „ARENA” w sektorach innych niż <i>strój kąpielowy i wyroby do pływania</i> (pkt 58 i 60).

3.1.2.4 Właściwe terytorium

Zgodnie z art. 8 ust. 5 RZTUE **właściwym terytorium** dla dowiedzenia renomy wcześniejszego znaku jest terytorium ochrony: wcześniejszy znak musi **cieszyć się renomą na terytorium, na którym jest on zarejestrowany**. Dlatego też w przypadku znaków krajowych właściwym terytorium jest dane państwo członkowskie, natomiast w odniesieniu do ZTUE właściwym terytorium jest Unia Europejska.

W sprawie Chevy (General Motors) Trybunał stwierdził, że w przypadku krajowego znaku towarowego nie może być wymagana renoma na całym terytorium danego państwa członkowskiego. Wystarcza, jeżeli renoma dotyczy istotnej części tego terytorium. W szczególności w odniesieniu do terytorium Beneluksu Trybunał orzekł, że jego istotna część może stanowić część jednego z państw Beneluksu (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Trybunał wyjaśnił, że w przypadku wcześniejszego znaku towarowego Unii Europejskiej wystarczyć może renoma na całym terytorium jednego państwa członkowskiego.

Nr sprawy	Komentarz
06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611	Sprawa dotyczyła znaku towarowego Unii Europejskiej cieszącego się renomą na całym terytorium Austrii. Trybunał wskazał, że znak towarowy Unii Europejskiej musi być znany na istotnej części obszaru UE znaczącej części kręgu odbiorców zainteresowanych towarami lub usługami, których on dotyczy. W świetle okoliczności tej konkretnej sprawy terytorium państwa członkowskiego (Austrii) uznano za istotną część terytorium UE (pkt 29 i 30).

Ogólnie jednak przy ocenie, czy dana część terytorium jest istotna, należy wziąć pod uwagę zarówno wielkość danego obszaru geograficznego, jak i jego udział w ogólnej populacji, gdyż obydwa kryteria mogą wpływać na ogólne znaczenie konkretnego terytorium.

Nr sprawy	Komentarz
21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Mimo że przedłożone dowody wskazywały, że znak był w 2002 r. używany w 17 restauracjach we Francji, liczba ta została uznana za dość niską w kraju mającym 65 mln mieszkańców. Dlatego też renomę nie dowiedziono (pkt 22).

Osoby wnoszące sprzeciw często wskazują w nim, że wcześniejszy znak cieszy się renomą na obszarze, który rozciąga się poza terytorium ochrony (np. twierdzą, że znak krajowy cieszy się ogólnoeuropejską renomą). W takim przypadku twierdzenia osoby wnoszącej sprzeciw należy zbadać wyłącznie w odniesieniu do terytorium ochrony.

Podobnie **przedstawione dowody muszą dotyczyć konkretnie właściwego terytorium**. Jeżeli dowód dotyczy na przykład Japonii lub nieokreślonych obszarów, nie będzie można na jego podstawie wykazać renomy w UE lub w państwie członkowskim. Dlatego też dane dotyczące sprzedaży w całej UE lub na całym świecie nie są właściwe do celów wykazania renomy w określonym państwie członkowskim, jeżeli odpowiednie dane nie są przedstawione w podziale na terytoria. Innymi słowy, „szerszą” renomę trzeba też wykazać konkretnie dla właściwego terytorium, jeżeli ma ona zostać uwzględniona.

Nr sprawy	Komentarz
22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al.	Większość przedłożonych dokumentów dotyczyła krajów spoza Unii Europejskiej, głównie Chin – kraju macierzystego osoby wnoszącej sprzeciw – oraz innych krajów azjatyckich. W związku z tym osoba wnosząca sprzeciw nie jest w stanie skutecznie wykazać, że posiada znak powszechnie znany w UE (pkt 53).

14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, (odwołanie oddalono 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	We wniosku o unieważnienie strona pozwana powołała się na renomę na terytorium Zjednoczonego Królestwa. W rejestracji międzynarodowej wskazano jednak tylko Hiszpanię, Francję i Portugalię, a więc nie dotyczyła ona terytorium Zjednoczonego Królestwa. Ponadto strona pozwana nie przedłożyła żadnych dowodów na renomę w państwach członkowskich wskazanych w rejestracji międzynarodowej (pkt 45).
---	---

W przypadku gdy podnosi się, że renoma wykracza poza terytorium ochrony, i istnieją na to dowody, trzeba to jednak uwzględnić, gdyż może to wzmacniać ustalenia dotyczące renomy na terytorium ochrony.

3.1.2.5 Właściwy moment w czasie

Osoba wnosząca sprzeciw musi wykazać, że wcześniejszy znak uzyskał renomę do **daty zgłoszenia** spornego ZTUE, biorąc pod uwagę w stosownych przypadkach wszelkie zastrzeżenia **pierwszeństwa**, oczywiście pod warunkiem że dane zastrzeżenie pierwszeństwa zostało zaakceptowane przez Urząd.

Ponadto renoma wcześniejszego znaku musi się utrzymywać do chwili podjęcia decyzji w sprawie sprzeciwu. Co do zasady wystarczy jednak, aby osoba wnosząca sprzeciw wykazała, że jej znak cieszył się renomą już przy dacie zgłoszenia ZTUE / dacie pierwszeństwa zgłoszenia ZTUE, natomiast ciężar podniesienia i wykazania ewentualnej późniejszej **utrąty renomy** spoczywa na wnioskującym. W praktyce takie zdarzenie byłoby dosyć wyjątkowe, gdyż zakłada ono drastyczną zmianę warunków rynkowych w stosunkowo krótkim czasie.

W przypadku gdy sprzeciw opiera się na **wcześniejszym zgłoszeniu**, nie ma formalnych przeszkód dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, który obejmuje wcześniejsze zgłoszenia przez odniesienie do art. 8 ust. 2 RZTUE. Chociaż w większości przypadków wcześniejsze zgłoszenie nie zyskuje wystarczającej renomy w tak krótkim czasie, nie można *a priori* wykluczyć osiągnięcia wystarczającej renomy w wyjątkowo krótkim okresie. Ponadto zgłoszenie może dotyczyć znaku, który był używany na długo przed dokonaniem zgłoszenia, a zatem upłynęło wystarczająco dużo czasu, aby zyskał on renomę. W każdym razie, jako że rejestracja ma skutek wsteczny, zastosowanie art. 8 ust. 5 RZTUE do wcześniejszych zgłoszeń nie może być traktowane jako odstępstwo od zasady, że art. 8 ust. 5 RZTUE ma zastosowanie jedynie do wcześniejszych rejestracji, jak stwierdzono w pkt 2.1 powyżej.

Na ogół **im bliższe właściwej dacie** są dowody, **tym łatwiej** jest założyć, że wcześniejszy znak **uzyskał renomę** do tego czasu. Wartość dowodowa konkretnego dokumentu może się różnić w zależności od odległości objętego nim okresu od daty zgłoszenia. Dowód renomy w odniesieniu do okresu późniejszego niż właściwa data

może jednak umożliwić wyciągnięcie wniosków co do renomy wcześniejszego znaku w danej chwili (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Z tego powodu materiały przedłożone w celu wykazania renomy muszą być opatrzone datą lub przynajmniej **wyraźnie wskazywać, kiedy** miały miejsce potwierdzone w nich fakty. W związku z tym dokumenty nieopatrzone datą lub opatrzone datą dodaną później (np. odręczne daty na drukowanych dokumentach) nie są właściwym sposobem dostarczenia wiarygodnych informacji na temat stosownego okresu.

Nr sprawy	Komentarz
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA	Dowody wykazały, że znak „BRAVIA/BRAVIA” jest używany w odniesieniu do telewizorów LCD w Austrii, Republice Czeskiej, Francji, Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Słowacji i Turcji. Żaden z dokumentów nie był jednak opatrzony datą. Osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych informacji na temat okresu, którego one dotyczą. W związku z tym dowody, traktowane jako całość, były niewystarczające do wykazania renomy w Unii Europejskiej (pkt 27 i 28).
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	W opinii Izby Odwoławczej wyrok z 1972 r. nie wystarczał do wykazania wzmocnionego charakteru odróżniającego w chwili zgłoszenia znaku, czyli 20.10.2006. Ponadto „z decyzji [Sądu] [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] wynika, że renoma wcześniejszego znaku została oceniona z datą 13 czerwca 1996 r., czyli ponad dziesięć lat przed datą, która ma być brana pod uwagę przy ocenie renomy” (pkt 31).

Jeżeli **okres**, jaki upłynął od ostatnich dowodów na używanie do dokonania zgłoszenia ZTUE jest dość **znaczący**, należy starannie ocenić istotność dowodów w odniesieniu do danego rodzaju towarów i usług. Wynika to z tego, że zmiany w nawykach i percepcji konsumentów mogą wymagać pewnego czasu, który zwykle zależy od konkretnego rynku.

Na przykład rynek odzieży jest silnie zależny od pór roku i kolekcji ukazujących się w cyklu kwartalnym. Należy to brać pod uwagę przy ocenie możliwej utraty renomy w tej konkretnej dziedzinie. Podobnie rynek dostawców usług internetowych i firm z branży handlu elektronicznego jest bardzo konkurencyjny i cechuje się szybkim wzrostem, jak również szybkimi upadkami, co oznacza, że renoma w tym obszarze może ulec osłabieniu szybciej niż w innych sektorach rynku.

Nr sprawy	Komentarz
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Wnoszący odwołanie nie wykazał, że jego wcześniejszy znak był już powszechnie znany w dniu zgłoszenia zakwestionowanego znaku. Świadczenia dotyczące renomy „oznaczenia Mustang” nie odnoszą się ani do przywołanego przez wnioskodawcę znaku graficznego „Calzados Mustang”, ani do czasu, w którym należało ustalić renomę (pkt 28).

Podobne pytanie pojawia się w przypadku **dowodów, które są późniejsze od daty zgłoszenia** ZTUE. Chociaż takie dowody nie są zazwyczaj wystarczające same w sobie, aby wykazać, że znak cieszył się renomą już w chwili dokonania zgłoszenia ZTUE, nie należy ich też odrzucać jako nieistotnych. Ze względu na to, że renomę buduje się zazwyczaj przez lata i nie można jej zyskać ani stracić z dnia na dzień, a niektóre rodzaje dowodów (np. badania opinii publicznej, oświadczenia pod przysięgą) nie zawsze są dostępne przed właściwą datą, gdyż są one zwykle przygotowywane dopiero po powstaniu sporu, dowody takie trzeba oceniać na podstawie ich treści **oraz w połączeniu z resztą dowodów**. Na przykład badanie opinii publicznej przeprowadzone po właściwej dacie, ale wskazujące na odpowiednio wysoki stopień rozpoznawalności, może być wystarczające, aby wykazać, że znak zyskał renomę przed daną datą, jeżeli zostanie także wykazane, iż warunki rynkowe nie uległy zmianie (np. te same poziomy sprzedaży i wydatków reklamowych utrzymywano przed przeprowadzeniem badania opinii publicznej).

Nr sprawy	Komentarz
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	O ile należy dowieść, że renoma wcześniejszego znaku towarowego istniała w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego, o tyle dokumenty opatrzone późniejszą datą nie mogą zostać całkowicie pozbawione wartości dowodowej, jeżeli pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat sytuacji istniejącej w tym dniu (pkt 52).

Nie można automatycznie wykluczyć możliwości, że dokument sporządzony pewien czas przed tą datą lub po niej może zawierać przydatne informacje w związku z tym, że znak towarowy na ogół nabywa renomę stopniowo. Wartość dowodowa takiego dokumentu może się różnić w zależności od odległości objętego nim okresu od daty zgłoszenia (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Nr sprawy	Komentarz
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P	Przedłożone artykuły prasowe dowodziły, że w dniu zgłoszenia zakwestionowanych znaków media poświęcały wiele uwagi produktom sprzedawanym pod znakiem towarowym BOTOX (pkt 53).

3.1.2.6 Renoma uzyskana w ramach innego znaku

Renoma dowiedziona dla złożonego oznaczenia odnosi się do tego oznaczenia jako takiego, a nie tylko do konkretnego elementu. Na przykład renoma uzyskana przez znak graficzny może – ale nie będzie automatycznie – przynosić korzyść znakowi słownemu, z którym jest on później używany.

Aby ustalić renomę znaku towarowego na podstawie dowodów odnoszących się do używania i powszechnej znajomości innego znaku towarowego, ten pierwszy znak musi być włączony do drugiego i odgrywać w nim „rolę dominującą lub nawet znaczącą” (21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Jeżeli wcześniejszy znak towarowy jest używany jako część innego znaku, na osobie wnoszącej sprzeciw spoczywa obowiązek udowodnienia, że wcześniejszy znak uzyskał renomę w sposób niezależny (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). Wskazówki stanowią poniższe przykłady.

Nr sprawy	Komentarz
17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Właściwe klasy: 3, 24, 25, 43 i 44)	Znak słowny „Spa” został użyty w ramach innej rejestracji łączącej element słowny z logo postaci z pantomimy, jak przedstawiono na rysunku  . Element słowny zajmuje centralne miejsce w złożonym oznaczeniu, a zatem odgrywa „odrębną i dominującą” rolę.

Nr sprawy	Komentarz
-----------	-----------

17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (właściwe klasy: 16, 38 i 41) oraz 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (właściwe klasy: 9, 25, 38 i 41)	Z drugiej strony w sprawie T-10/09 stwierdzono, że dowody renomy dotyczą wcześniejszego znaku graficznego „F1 Formula 1”  , a nie wcześniejszych znaków słownych „F1”. Bez konkretnego logotypu tekst „Formula 1” i jego skrót „F1” są postrzegane jako elementy opisowe dotyczące kategorii samochodów wyścigowych lub wyścigów z udziałem tych samochodów. Nie dowiedziono renomy w odniesieniu do znaków słownych (zob. pkt 53, 54 i 67). W sprawie T-55/13 Sąd orzekł, że renoma, z którą kojarzone jest złożone oznaczenie „F1”, nie przynosi korzyści wyłącznie elementowi słownemu, który nie odgrywa „dominującej ani nawet istotnej” roli we wcześniejszym znaku graficznym (zob. pkt 47).
---	---

Nr sprawy	Komentarz
12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94	Ten sam wniosek dotyczy elementu graficznego „skrzydlatej klepsydry” używanego w znaku złożonym w połączeniu ze słowem „Longines”  . Charakter elementu graficznego pozostaje wyraźnie drugorzędny i pozostaje w tle całościowego wrażenia wywieranego przez znak złożony (pkt 104–106). Sąd stwierdził, że osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła badań opinii publicznej, które wykazałyby, że logo „skrzydlatej klepsydry” jest rozpoznawalne niezależnie od elementu słownego, a samo użycie tego elementu graficznego w ograniczonej liczbie dokumentów uznano za niewystarczające zarówno z ilościowego, jak i jakościowego punktu widzenia (pkt 91–93 i pkt 112).

3.1.3 Ocena renomy – istotne czynniki

Oprócz wskazania, że „ani z litery ani z ducha art. 5 ust. 2 [dyrektywy w sprawie znaków towarowych] nie można wywieść, że znak towarowy musi być znany **konkretnemu odsetkowi** kręgu odbiorców”, Trybunał orzekł także, iż przy ocenie renomy wcześniejszego znaku należy wziąć pod uwagę **wszystkie istotne fakty**, „w szczególności udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres jego używania, jak też wielkość inwestycji dokonanych przez podmiot w celu jego promocji” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Z tych dwóch stwierdzeń wynika łącznie, że poziomu znajomości wymaganej dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE nie można określić w sposób abstrakcyjny, ale musi on być oceniany **w każdym przypadku indywidualnie**, biorąc pod uwagę **nie tylko stopień świadomości znaku, ale także wszystkie inne fakty istotne dla konkretnego przypadku**, czyli wszelkie czynniki niosące informacje na temat wyników osiąganych przez znak na rynku.

Lista czynników, które należy brać pod uwagę w celu ustalenia renomy wcześniejszego znaku (np. udział znaku towarowego w rynku, częstotliwość, zasięg geograficzny i okres jego używania oraz kwota wydana przez podmiot w celu jego wypromowania), służy jedynie za przykład. Wniosek, że znak towarowy cieszy się renomą, niekoniecznie musi opierać się na wskazaniach dotyczących wszystkich tych czynników.

Nr sprawy	Komentarz
-----------	-----------

10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła szczegółowe dane dotyczące częstotliwości, zasięgu geograficznego i okresu używania swojego znaku towarowego Nasdaq oraz kwoty wydanej na jego promocję, wykazując, że jest on znany znacznej części właściwego kręgu odbiorców. Sąd uznał, że fakt, iż strona nie przedstawiła liczb dotyczących jej udziału w rynku, nie podaje tego ustalenia w wątpliwość (pkt 51). Sąd stwierdził, że po pierwsze lista czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia renomy wcześniejszego znaku, ma jedynie charakter przykładowy, gdyż trzeba uwzględnić wszelkie istotne dowody w sprawie, a po drugie pozostałe szczegółowe i sprawdzalne dowody przedstawione przez interwenienta są same w sobie wystarczające, aby ostatecznie dowieść renomy jego znaku towarowego Nasdaq (pkt 52).
--	---

Ponadto istotne czynniki należy oceniać nie tylko w celu ustalenia stopnia rozpoznawalności znaku wśród właściwego kręgu odbiorców, ale także w celu ustalenia, czy zostały spełnione **pozostałe wymogi** związane z renomą, na przykład czy domniemana renoma dotyczy znacznej części właściwego terytorium bądź czy renoma rzeczywiście została uzyskana do dnia zgłoszenia/pierwszeństwa spornego zgłoszenia ZTUE.

Ten sam rodzaj testu jest wykorzystywany w celu ustalenia, czy znak towarowy uzyskał **wzmocniony charakter odróżniający** w następstwie używania dla celów art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE lub czy znak jest **powszechnie znany** w rozumieniu art. 6 *bis* konwencji paryskiej, gdyż we wszystkich tych przypadkach należy udowodnić zasadniczo to samo, a mianowicie stopień, w jakim znak jest znany właściwemu kręgowi odbiorców, bez uszczerbku dla progu wymaganego w każdym przypadku.

3.1.3.1 Świadomość znaku towarowego

Stwierdzenie Trybunału, że nie jest konieczne, aby znak był „znany konkretnemu odsetkowi kręgu odbiorców”, nie może być samo w sobie interpretowane jako sugerujące, że dane liczbowe dotyczące świadomości znaku towarowego nie mają znaczenia bądź że należy im przypisywać mniejszą wartość dowodową podczas oceny renomy. Oznacza ono tylko, że wskaźnik procentowy świadomości określony w oderwaniu od sytuacji może nie być odpowiedni we wszystkich przypadkach, a w związku z tym **nie jest możliwe ustalenie a priori powszechnie obowiązującego progu rozpoznawalności**, powyżej którego należy przyjąć, że znak cieszy się renomą (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999,

C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Dlatego też, chociaż Trybunał nie wymienił go wyraźnie wśród czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie renomy, **stopień rozpoznawalności** znaku wśród właściwego kręgu odbiorców ma **bezpośrednie znaczenie** i może być szczególnie pomocny w ocenie, czy znak jest w wystarczającym stopniu znany dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE, oczywiście pod warunkiem, że metoda jego obliczania jest wiarygodna.

Z reguły **im wyższy wskaźnik procentowy** świadomości znaku towarowego, **tylko łatwiej** jest przyjąć, że **znak cieszy się renomą**. Jednak ze względu na brak wyraźnego progu wskaźnik procentowy rozpoznawalności ma **charakter decydujący** tylko wtedy, gdy dowody wskazują na **wysoki stopień** świadomości znaku towarowego. Sam wskaźnik procentowy nie jest rozstrzygający. Jak wyjaśniono wcześniej, renomę trzeba oceniać, dokonując ogólnej oceny wszystkich czynników istotnych dla sprawy. Im wyższy stopień świadomości, tym mniej dodatkowych dowodów może być wymaganych, aby wykazać renomę i odwrotnie.

Nr sprawy	Komentarz
24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	Przedstawione dowody wykazały, że wcześniejszy znak cieszy się w Szwecji bardzo dużą renomą w odniesieniu do <i>galaretek, dżemów, kompotów owocowych, napojów owocowych oraz koncentratów do produkcji napojów i soków</i> . Według badania przeprowadzonego przez TNS Gallup świadomość spontaniczna (telefoniczne odpowiedzi na pytanie „O jakich markach – [tu wymieniano odpowiednią grupę produktów] – słyszałeś lub wiesz?”) znaku towarowego „BOB” wahała się od 25% do 71% w zależności od towaru: <i>sosów jabłkowych, dżemów, marmolad, napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych</i> . Świadomość wspomagana (odpowiedź na kwestionariusz przedstawiający produkty opatrzone znakiem) wahała się od 49% do 90% w zależności od towaru. Ponadto udział w rynku w latach 2001–2006 w powyższych grupach produktów wynosił średnio 30–35% (pkt 34).

W przypadku gdy dowody wskazują, że znak cechuje się **mniejszym stopniem rozpoznawalności**, nie należy automatycznie zakładać, że cieszy się on renomą, co oznacza, że w większości przypadków **wskaźniki procentowe nie będą rozstrzygające same w sobie**. W takich przypadkach ocena z dostateczną pewnością, czy znak jest znany znacznej części właściwego kręgu odbiorców, jest

możliwa tylko wtedy, gdy obok dowodów na świadomość dostępne są wystarczające informacje na temat ogólnych wyników rynkowych znaku.

3.1.3.2 Udział w rynku

Udział w rynku towarów oferowanych lub sprzedawanych pod znakiem oraz **pozycja**, jaką zajmuje on na rynku, są cennymi wskazaniemi wspomagającymi ocenę renomy, gdyż obydwie te parametry wskazują **odsetek właściwego kręgu odbiorców**, który **faktycznie kupuje** dane towary, oraz pozwalają zmierzyć sukces znaku w porównaniu do konkurencyjnych towarów.

Udział w rynku definiuje się jako **odsetek całkowitej sprzedaży** osiągnięty przez markę w konkretnym sektorze rynku. Definiując właściwy sektor rynku, należy wziąć pod uwagę towary i usługi, w odniesieniu do których **jest używany znak**. Jeżeli zakres tych towarów i usług jest węższy od towarów i usług, dla których zarejestrowany jest znak towarowy, mamy do czynienia z częściową renomą, podobnie jak w przypadku, gdy znak jest zarejestrowany dla różnych towarów, ale cieszy się renomą tylko w przypadku niektórych spośród nich. Oznacza to, że w takim przypadku przy badaniu **pod uwagę będą brane tylko te towary i usługi, dla których znak był rzeczywiście używany i zyskał renomę**.

Dlatego bardzo **znacznym udziałem w rynku** lub **pozycją lidera** rynkowego zazwyczaj **wyraźnie wskazuje na renomę**, zwłaszcza w połączeniu ze stosunkowo wysokim stopniem świadomości znaku towarowego. Z kolei **niewielki udział w rynku** jest w większości przypadków **wskazaniem braku renomy**, chyba że istnieją inne czynniki, które same w sobie wystarczają na poparcie takiego twierdzenia.

Nr sprawy	Komentarz
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	„[...] wielkość udziałów w rynku znaku BOTOX w Zjednoczonym Królestwie – 74,3% w 2003 r., podobnie jak wynoszący 75% stopień świadomości znaku wśród odbiorców wyspecjalizowanych przyzwyczajonych do kuracji farmaceutycznych służących do wygładzania zmarszczek wystarczą do potwierdzenia istnienia znacznego poziomu rozpoznawalności na rynku” (pkt 76).

Nr sprawy	Komentarz
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Sąd uznał, że osoba wnosząca sprzeciw nie zdołała wykazać wzmocnionego charakteru odróżniającego ani renomy swoich wcześniejszych znaków towarowych, gdyż przedstawione dowody (reklamy, siedem listów od dyrektorów ds. reklamowych i kaseta wideo) nie obejmowały należycie uzasadnionych lub możliwych do zweryfikowania obiektywnych dowodów pozwalających ocenić udział w rynku znaków Emilio Pucci w Hiszpanii, jak też częstotliwości, zasięgu geograficznego i długości okresu używania znaków bądź wielkości inwestycji dokonanych przez podmiot w celu ich promocji (pkt 73).

Kolejnym powodem, dla którego **umiarkowany udział w rynku nie zawsze jest argumentem rozstrzygającym o braku renomy**, jest to, że odsetek odbiorców, którzy w rzeczywistości znają znak, może być znacznie wyższy od liczby rzeczywistych nabywców danych towarów. Jest tak na przykład w przypadku towarów, które są zwykle używane przez więcej niż jednego użytkownika (np. rodzinnych czasopism lub gazet) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) lub w przypadku towarów luksusowych, które zna wiele osób, ale niewiele stać na ich kupno (np. wysoki odsetek konsumentów europejskich zna znak towarowy „Ferrari” w odniesieniu do samochodów, ale tylko nieliczni są posiadaczami takiego samochodu). Z tego powodu udział w rynku wykazany dowodami należy oceniać z uwzględnieniem specyfiki danego rynku.

Nr sprawy	Komentarz
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO	W oczach europejskich odbiorców KENZO oznacza czołowego dostawcę uznanych towarów z branży mody oraz produktów luksusowych – perfum, kosmetyków i odzieży. Za właściwy krąg odbiorców uznano jednak ogół społeczeństwa (pkt 29).

W pewnych przypadkach **określenie udziału w rynku wcześniejszego znaku towarowego nie jest łatwe**, na przykład gdy nie da się dokładnie zmierzyć rozmiaru właściwego rynku ze względu na szczególne właściwości stosownych towarów lub usług.

Nr sprawy	Komentarz
-----------	-----------

12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA	Ograniczona obecność produktu na rynku w żaden sposób nie przeczy jego powszechnej znajomości wśród właściwego kręgu odbiorców. Dowody wyraźnie wykazały, że znak towarowy pojawiał się w ciągły sposób w specjalistycznych czasopismach dotyczących stosownego rynku od grudnia 2003 r. do marca 2007 r. (daty zgłoszenia ZTUE). Oznaczało to, że krąg odbiorców, do których skierowane były te czasopisma, miał stały, nieustanny kontakt ze znakiem towarowym osoby wnoszącej sprzeciw w długim, ponad trzyletnim okresie poprzedzającym właściwą datę. Tak częsta obecność w prasie skierowanej konkretnie do właściwego kręgu odbiorców była więcej niż wystarczającym dowodem, że właściwy krąg odbiorców był świadomy znaku towarowego (pkt 31).
--	---

W takich przypadkach istotne mogą być **inne podobne wskaźniki**, np. oglądalność programów telewizyjnych, jak w przypadku wyścigów samochodowych i innych imprez sportowych lub kulturalnych.

Nr sprawy	Komentarz
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dowody wskazujące, że znak Nasdaq pojawiał się niemal codziennie, zwłaszcza w odniesieniu do indeksów Nasdaq, w wielu gazetach oraz w licznych kanalach telewizyjnych , które można czytać bądź oglądać w całej Europie. Przedstawiła także dowody znaczących inwestycji w reklamę . Sąd stwierdził, że renoma została wykazana, chociaż osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych danych liczbowych dotyczących udziału w rynku (pkt 47–52).

3.1.3.3 Częstotliwość używania

Częstotliwość używania znaku może zostać wykazana **wielkością sprzedaży** (tj. liczbą sprzedanych sztuk) oraz **obrotami** (tj. całkowitą wartością sprzedaży) osiągniętymi przez osobę wnoszącą sprzeciw w przypadku towarów opatrzonych

znakiem. Odpowiednie dane liczbowe odpowiadają zwykle sprzedaży w ciągu jednego roku, ale stosowny okres może w niektórych sprawach być inny.

Nr sprawy	Komentarz
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	Przedstawione dokumenty (artykuły prasowe, dane o sprzedaży, badania) wykazały, że wcześniejsze oznaczenie CIALIS było często używane przed datą zgłoszenia ZTUE, produkty pod znakiem CIALIS zostały wprowadzone do obrotu w kilku państwach członkowskich, gdzie zdobyły ugruntowaną pozycję wśród czołowych marek, a stopień rozpoznawalności w porównaniu do lidera rynkowego, czyli Viagry, był wysoki. Duży i stale rosnący udział w rynku oraz sprzedaż także wskazywały na „ogromną ekspansję »CIALIS«” (pkt 55).

Oceniając znaczenie konkretnej wartości obrotów lub wielkości sprzedaży, należy wziąć pod uwagę, **jak duży jest właściwy rynek pod względem liczby ludności**, gdyż ma to wpływ na liczbę potencjalnych nabywców danych produktów. Na przykład względna wartość tej samej sprzedaży będzie znacznie większa w Luksemburgu niż w Niemczech.

Ponadto to, czy wielkość sprzedaży lub obroty są istotne, zależy od **rodzaju danego produktu**. Znacznie łatwiej jest na przykład osiągnąć dużą wielkość sprzedaży w przypadku masowych towarów codziennego użytku niż w przypadku produktów luksusowych lub trwałych, które kupuje się rzadko, co nie oznacza, że w pierwszym przypadku ze znakiem zetknęło się więcej konsumentów, gdyż prawdopodobne jest, że ta sama osoba kupiła ten sam produkt więcej niż raz. Wynika z tego, że przy ustalaniu znaczenia konkretnej wielkości sprzedaży lub obrotów należy brać pod uwagę **rodzaj, wartość i trwałość** rozpatrywanych towarów oraz usług.

Dane liczbowe dotyczące obrotów i sprzedaży będą bardziej użyteczne jako **pośrednie wskazania**, które należy oceniać w związku z pozostałymi dowodami, a nie jako bezpośredni dowód renomy. Takie wskazania mogą być szczególnie przydatne jako **uzupełnienie informacji niesionych przez wskaźniki procentowe** na temat udziału w rynku i świadomości, przedstawiając bardziej **realistyczny obraz** rynku. Mogą one na przykład ujawnić bardzo dużą sprzedaż mimo niezbyt imponującego udziału w rynku, co może być przydatne w ocenie renomy w przypadku rynków cechujących się znaczną konkurencją, gdzie pojedynczej marce jest ogólnie trudno osiągnąć duży udział w całkowitej sprzedaży.

Z kolei jeżeli udział w rynku produktów oznaczonych danym znakiem nie zostanie oddzielnie podany, wówczas nie będzie można ustalić, czy konkretny obrót odpowiada znaczącej obecności na rynku, czy też nie, chyba że osoba wnosząca sprzeciw przedstawi też dowody wskazujące **całkowity rozmiar właściwego rynku w**

kategoriach pieniężnych, z których będzie można wywnioskować jej udział w tym rynku.

Nr sprawy	Komentarz
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Renomy nie wykazano w wystarczający sposób, ponieważ żaden z dokumentów nie odnosił się do rozpoznawalności wcześniejszego znaku towarowego wśród właściwych konsumentów końcowych. Nie przedstawiono też dowodów na temat udziału towarów osoby wnoszącej sprzeciw w rynku. Informacje na temat udziału w rynku są szczególnie ważne w sektorze, w którym osoba wnosząca sprzeciw prowadziła podstawową działalność (<i>torebki, bagaż, akcesoria i odzież</i>), ponieważ jest to „sektor dość rozdrobniony i konkurencyjny”, a „produkty, o których mowa, produkuje wielu różnych konkurentów i projektuje wielu projektantów” (pkt 59–61).

Nie oznacza to, że znaczenie obrotów lub wielkości sprzedaży można zlekceważyć, ponieważ obydwa parametry są istotnymi przesłankami dotyczącymi **liczby konsumentów**, co do których można się spodziewać, że zetknęli się ze znakiem. Dlatego też **nie można wykluczyć**, że **znaczne** obroty lub wielkość sprzedaży mogą w pewnych przypadkach być **rozstrzygające** dla stwierdzenia renomy – samodzielnie lub w połączeniu z bardzo niewielką liczbą innych dowodów.

Nr sprawy	Komentarz
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Chociaż z powodu siły wyższej wcześniejszy znak towarowy nie mógł stać się powszechnie znany tradycyjnymi metodami, czyli przez sprzedaż produktu, stał się on powszechnie znany w wyniku działań promocyjnych, przez szerokie, nieustanne i stałe nagłaśnianie znaku towarowego w prasie specjalistycznej i na targach branżowych, przez co dotarł on do niemal wszystkich odbiorców z trzech właściwych kręgów. Ograniczona obecność produktu na rynku w żaden sposób nie uniemożliwiła właściwemu kręgowi odbiorców dowiedzenia się, że we właściwym dniu FLATZ był znakiem towarowym, którym osoba wnosząca sprzeciw oznaczała swoje <i>elektroniczne maszyny do bingo</i> (pkt 41, 42, 50 i 51).
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Brak danych liczbowych dotyczących udziału w rynku znaku towarowego ARENA w odpowiednich krajach nie był sam w sobie wystarczającą przyczyną podania renomy w wątpliwość. Po pierwsze, lista czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia renomy wcześniejszego znaku, ma jedynie charakter przykładowy, gdyż trzeba uwzględnić wszelkie istotne dowody w sprawie, a poza tym pozostałe szczegółowe i sprawdzalne dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw są same w sobie wystarczające, aby w rozstrzygający sposób dowieść znacznej rozpoznawalności znaku towarowego ARENA wśród właściwego kręgu odbiorców (pkt 59).

Jednak jako że stanowiłoby to odejście od zasady, że renoma musi być oceniana w drodze ogólnej oceny wszystkich czynników istotnych dla sprawy, należy generalnie unikać czynienia ustaleń dotyczących renomy w oparciu niemal wyłącznie o takie liczby, lub przynajmniej powinno się to ograniczać do wyjątkowych przypadków, w których ustalenia takie są naprawdę uzasadnione.

3.1.3.4 Zasięg geograficzny używania

Wskazania dotyczące zasięgu terytorialnego używania są przydatne głównie w celu ustalenia, czy rzekoma renoma jest **wystarczająco rozległa, by objąć istotną część** właściwego terytorium w znaczeniu wskazanym powyżej w pkt 3.1. W tej ocenie należy

uwzględnić gęstość zaludnienia przedmiotowych obszarów, gdyż krytycznym kryterium jest udział konsumentów znających dany znak, nie zaś wielkość obszaru geograficznego jako takiego. Podobnie ważna jest świadomość znaku wśród odbiorców, nie zaś dostępność towarów lub usług. Znak może więc mieć renomę na rozległym terytorium dzięki reklamie, promocji, doniesieniom medialnym itp.

Ogólnie rzecz biorąc, im bardziej powszechne jego używanie, tym łatwiej jest stwierdzić, że znak osiągnął wymagany próg, natomiast przesłanki świadczące o jego używaniu poza istotną częścią właściwego terytorium stanowią pozytywne wskazanie dotyczące jego renomy. Z kolei bardzo ograniczone używanie na właściwym terytorium jest mocną przesłanką za brakiem renomy, na przykład w przypadku, w którym zdecydowana większość towarów jest wywożona do państwa trzeciego w szczelnie zamkniętych pojemnikach bezpośrednio z miejsca produkcji.

Nr sprawy	Komentarz
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.)	Jeżeli wcześniejszy znak był tak powszechnie znany w 27 państwach członkowskich UE w odniesieniu do nadawców telewizyjnych i magazynów, osoba wnosząca sprzeciw powinna z łatwością dostarczyć informacje na temat „zasięgu znaku” bezpośrednio przed 2008 r., kiedy dokonano zgłoszenia ZTUE. Dane dotyczące sprzedaży czasopism nie dotyczyły odpowiedniego okresu. Przedłożone dokumenty nie niosły też żadnej informacji na temat stopnia, w jakim odbiorcy byli świadomi znaku (pkt 16 i 18).

Dowodów rzeczywistego używania na właściwym terytorium nie należy jednak traktować jako warunku koniecznego zyskania renomy, gdyż najważniejsza jest znajomość znaku, a nie to, w jaki sposób została ona osiągnięta.

Taka znajomość może być wynikiem na przykład intensywnej reklamy przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu, lub w przypadku znacznych zakupów transgranicznych może być skutkiem znacznej różnicy cen na poszczególnych rynkach – zjawisko to często określa się jako „**rozprzestrzenianie się**” renomy z jednego terytorium na drugie. Gdy jednak wysuwane jest twierdzenie, że takie okoliczności miały miejsce, należy je poprzeć odpowiednimi dowodami. Nie można na przykład zakładać jedynie ze względu na zasadę wolnego handlu w Unii Europejskiej, że towary wprowadzone do obrotu w państwie członkowskim X trafiły także w znacznych ilościach na rynek w państwie członkowskim Y.

3.1.3.5 Czas używania

Wskazania dotyczące czasu używania są szczególnie przydatne dla określenia **trwałości** znaku. Im dłużej znak był używany na rynku, tym większa liczba

konsumentów mogła się z nim zetknąć, i tym bardziej prawdopodobne jest to, że tacy konsumenci napotkali ten znak więcej niż raz. Na przykład obecność na rynku od 45, 50 lub ponad 100 lat jest uważana za mocną przesłankę świadczącą o renomie.

Nr sprawy	Komentarz
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Przedstawione dowody wskazywały na szczególnie imponujący czas używania (ponad 30 lat) marki ARENA oraz zasięg geograficzny jej używania (w ponad siedemdziesięciu pięciu krajach na całym świecie, w tym we właściwych państwach członkowskich) (pkt 55).
29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177 (odwołanie oddalone wyrokiem z 14/05/2013, C-294/12 P, EU:C:2013:300)	Grupa The Beatles była uznawana za zespół z wyjątkową renomą trwającą ponad 40 lat (pkt 36).

O okresie używania znaku nie należy wnioskować wyłącznie przez odniesienie do okresu jego rejestracji. Rejestracja i używanie nie muszą się pokrywać, gdyż znak mógł być w rzeczywistości używany przed zgłoszeniem lub po nim. Dlatego też w przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na rzeczywiste używanie poprzedzające okres rejestracji, musi udowodnić, że takie używanie rzeczywiście rozpoczęło się, zanim zgłosiła swój znak.

Niemniej jednak długi okres rejestracji może czasem służyć jako pośrednie wskazanie długiej obecności na rynku, gdyż nie byłoby normalnym działaniem właściciela utrzymywanie ważności zarejestrowanego znaku przez wiele dziesięcioleci bez związanego z nim interesu gospodarczego.

Ostatecznie rozstrzygającym elementem jest to, czy wcześniejszy znak zyskał renomę do chwili dokonania spornego zgłoszenia. To, czy ta renoma istniała także wcześniej, jest z prawnego punktu widzenia nieistotne. Dlatego też dowody **ciągłego używania aż do daty zgłoszenia** są pozytywną przesłanką świadczącą o renomie.

Jeżeli natomiast **używanie znaku towarowego zostało zawieszone** na dłuższy okres lub jeżeli okres, który upłynął między ostatnimi dowodami jego używania a dokonaniem zgłoszenia ZTUE, jest dość długi, trudniej będzie stwierdzić, że renoma znaku przetrwała przerwę w jego używaniu lub że istniała do daty zgłoszenia (zob. pkt 3.1.2.5 powyżej).

3.1.3.6 Działania promocyjne

Charakter i skala działań promocyjnych podejmowanych przez osobę wnoszącą sprzeciw są użytecznymi przesłankami przy ocenie renomy znaku w zakresie, w jakim działania te podejmowano w celu budowy wizerunku marki i zwiększenia świadomości znaku towarowego wśród odbiorców. W związku z tym **długa, intensywna i szeroko zakrojona** kampania promocyjna może być **mocną przesłanką** świadczącą o tym, że

znak zyskał renomę wśród potencjalnych lub rzeczywistych nabywców danych towarów i mógł stać się znany także poza kręgiem faktycznych nabywców tych towarów.

Nr sprawy	Komentarz
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Dowody promocji znaku BOTOX w języku angielskim w prasie naukowej i ogólnej były wystarczające, aby ustalić renomę znaku wśród zarówno ogółu odbiorców, jak i pracowników służby zdrowia (pkt 65 i 66).
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Chociaż z powodu siły wyższej wcześniejszy znak towarowy nie mógł stać się powszechnie znany tradycyjnymi metodami, czyli przez sprzedaż produktu, stał się on powszechnie znany w wyniku działań promocyjnych, przez szerokie, nieustanne i stałe nagłaśnianie znaku towarowego w prasie specjalistycznej i na targach branżowych, przez co dotarł on do niemal wszystkich odbiorców z trzech właściwych kręgów. Ograniczona obecność produktu na rynku w żaden sposób nie uniemożliwiła właściwemu kręgowi odbiorców dowiedzenia się, że we właściwym dniu FLATZ był znakiem towarowym, którym osoba wnosząca sprzeciw oznaczała swoje <i>elektroniczne maszyny do bingo</i> (pkt 41, 42, 50 i 51).
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO (potwierdzono, 22/01/2015, T-393/12, EU:T:2015:45, § 57)	Towary osoby wnoszącej sprzeciw, tj. <i>kosmetyki, perfumy i odzież</i> , były reklamowane, a artykuły ich dotyczące ukazywały się w wielu czołowych światowych czasopismach traktujących o modzie i stylu życia, jak też w niektórych czołowych europejskich czasopismach głównego nurtu. Zgodnie z orzecznictwem renoma KENZO w odniesieniu do takich towarów została potwierdzona (pkt 29).

Chociaż nie można wykluczyć, że znak nabywa renomę jeszcze zanim jest rzeczywiście używany, same działania promocyjne zazwyczaj nie wystarczają do stwierdzenia, że wcześniejszy znak rzeczywiście zyskał renomę (zob. pkt 3.1.3.4 powyżej). Na przykład trudno będzie wykazać znajomość wśród znacznej części odbiorców, odwołując się wyłącznie do promocji lub reklamy przygotowującej do wprowadzenia nowego produktu na rynek, jako że rzeczywisty wpływ reklamy na postrzeganie produktu przez odbiorców trudno jest zmierzyć bez odniesienia do sprzedaży. W takich sytuacjach jedynymi środkami dowodowymi dostępnymi dla osoby

wnoszącej sprzeciw są sondaże opinii publicznej i podobne narzędzia, których wartość dowodowa może się różnić w zależności od wiarygodności zastosowanej metody, wielkości próby statystycznej itp. (informacje o wartości dowodowej badań opinii publicznej – zob. pkt 3.1.4 poniżej).

Skutek działań promocyjnych osoby wnoszącej sprzeciw można wykazać **bezpośrednio**, odnosząc się do **kwoty wydatków promocyjnych**, lub **pośrednio**, wnioskując z **charakteru strategii promocyjnej** przyjętej przez osobę wnoszącą sprzeciw i **rodzaju medium używanego** do reklamy znaku.

Na przykład reklama w ogólnokrajowym kanale telewizyjnym lub w prestiżowym czasopiśmie powinna mieć większą wagę niż kampanie o zasięgu regionalnym lub lokalnym, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z wysoką oglądalnością lub nakładem. Podobnie sponsoring prestiżowych imprez sportowych lub kulturalnych może stanowić kolejną oznakę intensywnej promocji, gdyż takie działania często wiążą się ze znacznymi nakładami.

Nr sprawy	Komentarz
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Z różnych kampanii reklamowych Ferrero we włoskiej telewizji (w tym Rai) wynika, że wcześniejszy znak był szeroko prezentowany widzom w latach 2005 i 2006. Wydaje się, że wiele z tych reklam nadawano w czasie największej oglądalności (np. podczas relacji z Grand Prix Formuły 1) (pkt 41).

Ponadto **treść strategii reklamowej** wybranej przez osobę wnoszącą sprzeciw może być przydatna w celu określenia **rodzaju wizerunku**, jaki osoba wnosząca sprzeciw stara się stworzyć dla swojej marki. Może to być szczególnie ważne przy ocenie możliwości wyrządzenia szkód wizerunkowi rzekomo niesionemu przez znak lub czerpania z niego nienależnej korzyści, gdyż istnienie i treść takiego wizerunku musi jednoznacznie wynikać z dowodów przedstawionych przez osobę wnoszącą sprzeciw (zob. pkt 3.4 poniżej).

Nr sprawy	Komentarz
11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (będąca przedmiotem odwołania, 27/11/2014, T-173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	Znak towarowy osoby wnoszącej sprzeciw jest nie tylko znany sam w sobie, ale ze względu na wysoką cenę samochodów sportowych oraz duże nakłady osoby wnoszącej sprzeciw na reklamę, jak też w kontekście jej sukcesów w wyścigach, odbiorcy kojarzą go z luksusem, zaawansowaną techniką oraz wysokimi osiągnięciami (pkt 31).

3.1.3.7 Inne czynniki

Trybunał wyraźnie wskazał, że powyższa lista czynników ma charakter jedynie orientacyjny i podkreślił, że przy ocenie renomy wcześniejszego znaku muszą zostać wzięte pod uwagę wszystkie okoliczności istotne dla danej sprawy (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Inne czynniki można znaleźć w orzecznictwie Trybunału dotyczącym uzyskania wzmocnionego charakteru odróżniającego w następstwie używania bądź też we wspólnym zaleceniu WIPO. Dlatego też w zależności od istotności tych czynników dla danej sprawy do powyższej listy można dodać następujące pozycje: skuteczność egzekwowania praw w przeszłości, liczbę rejestracji, certyfikaty i nagrody oraz wartość związaną ze znakiem.

Skuteczność egzekwowania praw w przeszłości

Skuteczność egzekwowania praw do znaku w przeszłości w odniesieniu do towarów lub usług niepodobnych jest ważna, ponieważ może dowodzić, że – przynajmniej w przypadku innych handlowców – istnieje akceptacja dla jego ochrony przed towarami lub usługami niepodobnymi.

Takie dane mogą obejmować skuteczność żądań kierowanych pozasądowo, np. stosowanie się do żądań zaprzestania używania znaków, umowy delimitacyjne w sprawach dotyczących znaków towarowych itp.

Ponadto dowody wskazujące, że renoma znaku osoby wnoszącej sprzeciw była wielokrotnie uznawana i chroniona przed naruszeniami **decyzjami organów sądowych lub administracyjnych**, są ważną przesłanką, że znak cieszy się renomą na właściwym terytorium, w szczególności, gdy takie decyzje zapadły niedawno. Efekt ten może zostać wzmocniony, gdy decyzje tego rodzaju są liczne (w kwestii wartości dowodowej decyzji zob. pkt 3.1.4.4 poniżej). O czynniku tym wspomniano w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt 5) wspólnego zalecenia WIPO.

Liczba rejestracji

Liczba i okres trwania rejestracji oraz zgłoszeń dotyczących znaku w Europie lub na świecie jest również istotna, ale sama w sobie jest ona słabą przesłanką stopnia rozpoznawalności oznaczenia wśród właściwego kręgu odbiorców. Fakt, że osoba wnosząca sprzeciw dysponuje licznymi rejestracjami znaków towarowych w wielu klasach, może pośrednio świadczyć o obecności marki w międzynarodowym obiegu, ale sam w sobie nie może rozstrzygać o renomie. O czynniku tym wspomniano w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt 4) wspólnego zalecenia WIPO, gdzie jasno wskazano potrzebę rzeczywistego używania: czas trwania i obszar geograficzny rejestracji lub zgłoszenia znaku do rejestracji są istotne „w zakresie, w jakim odzwierciedlają one używanie lub rozpoznawalność znaku”.

Certyfikaty i nagrody

Certyfikaty, nagrody i podobne sposoby wyrażenia publicznego uznania zwykle dostarczają informacji na temat historii znaku lub ujawniają niektóre aspekty dotyczące jakości produktów osoby wnoszącej sprzeciw, ale z reguły nie są same w sobie wystarczające, aby ustalić renomę; są one bardziej użyteczne jako przesłanki

pośrednie. Na przykład fakt, że osoba wnosząca sprzeciw jest od wielu lat dostawcą towarów na dwór królewski, może oznaczać, iż przywoływany znak jest tradycyjną marką, ale nie niesie informacji z pierwszej ręki na temat świadomości znaku towarowego. Jeżeli jednak certyfikat dotyczy faktów związanych z wynikami znaku, jego znaczenie jest znacznie większe. Czynniki te wskazał Trybunał w sprawach Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schuhfabrik Meyer) i Chiemsee (Windsurfing Chiemsee) w odniesieniu do oceny wzmocnionego charakteru odróżniającego uzyskanego w następstwie używania.

Nr sprawy	Komentarz
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart i in.	Nowe dowody przedstawione przez stronę odwołującą się i przyjęte przez Izbę Odwoławczą pokazują, że wcześniejszy znak konsekwentnie uzyskiwał wysoką ocenę jako marka, jak też zdobywał nagrody w badaniach przeprowadzonych w Polsce przez wyspecjalizowane firmy w latach 2005 i 2009 (pkt 30). W związku z tym uznano, że strona odwołująca się skutecznie wykazała renomę w Polsce w odniesieniu do biżuterii, ale nie wykazała renomy w odniesieniu do pozostałych towarów i usług opatrzonych jego wcześniejszymi oznaczeniami.

Wartość związana ze znakiem

Fakt, że inne przedsiębiorstwa ubiegają się o prawo do odtworzenia znaku na ich produktach – jako znaku towarowego lub tylko jako dekoracji – wyraźnie wskazuje, że znak jest bardzo atrakcyjny i ma istotną wartość gospodarczą. W związku z tym zakres, w jakim znak jest wykorzystywany na mocy **licencji, merchandisingu i sponsoringu**, a także znaczenie odpowiednich umów, stanowią użyteczne przesłanki przy ocenie renomy. O czynniku tym wspomniano w art. 2 ust. 1 lit. b) ppkt 6) wspólnego zalecenia WIPO.

3.1.4 Dowód renomy

3.1.4.1 Standard dowodu

Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody umożliwiające Urzędowi dokonanie **pozytywnego ustalenia**, że wcześniejszy znak uzyskał renomę na właściwym terytorium. Sformułowanie użyte w art. 8 ust. 5 RZTUE oraz w art. 7 ust. 2 lit. f) RDZTUE jest pod tym względem jasne: wcześniejszy znak zasługuje na poszerzoną ochronę tylko wtedy, gdy „cieszy się renomą”.

Z tego wynika, że **dowody muszą być jasne i przekonujące** w tym sensie, iż osoba wnosząca sprzeciw musi jednoznacznie wykazać wszystkie fakty niezbędne, aby

można było z pewnością stwierdzić, że znak jest znany znacznej części odbiorców. Renoma wcześniejszego znaku musi zostać wykazana w sposób zadowalający dla Urzędu, a nie tylko założona.

3.1.4.2 Ciężar dowodu

Zgodnie z art. 95 ust. 1 zdanie drugie RZTUE w postępowaniach *inter partes* Urząd ogranicza się w swoim badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony. Stąd wynika, że przy ocenie, czy wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą, Urząd **nie może brać pod uwagę** faktów znanych mu w wyniku **prywatnej znajomości** rynku, **ani też prowadzić dochodzenia z urzędu**, lecz powinien opierać swoje ustalenia wyłącznie na informacjach i dowodach przedstawionych przez osobę wnoszącą sprzeciw.

Wyjątki od tej zasady zachodzą, gdy poszczególne fakty są tak dobrze znane, że można je uznać za znane powszechnie, a zatem istnieje domniemanie, iż są znane także Urzędowi (np. fakt, że dany kraj ma konkretną liczbę konsumentów lub fakt, że produkty spożywcze są skierowane do ogółu odbiorców). To jednak, czy znak osiągnął próg renomy ustanowiony przez Trybunał w wyroku w sprawie Chevy (General Motors), nie jest zagadnieniem czysto faktycznym, gdyż wymaga oceny prawnej pewnej liczby faktów, w związku z czym renomy wcześniejszego znaku nie można po prostu założyć jako powszechnie znanego faktu.

Nr sprawy	Komentarz
22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 (potwierdzono 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25)	Oprócz faktów wyraźnie przedstawionych przez strony Izba Odwoławcza może brać pod uwagę fakty powszechnie znane, to znaczy fakty, które wszyscy mogą znać lub których można się dowiedzieć z powszechnie dostępnych źródeł. „Przede wszystkim należy zatem mieć na uwadze, że uregulowanie prawne zawarte w art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 95 ust. 1 RZTUE] stanowi wyjątek od ustanowionej w pierwszym zdaniu tego przepisu zasady badania stanu faktycznego z urzędu. W konsekwencji wyjątek ten podlega ścisłej wykładni, która zawęży jego stosowanie w sposób niewykraczający poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia jego skutku” (pkt 29–32).

Nr sprawy	Komentarz
30/03/2009, R 1472/2007-2, El Polo / POLO	Powszechnie wiadomo, że wcześniejszy znak jest w istocie słynną marką nie tylko we Francji, ale w większości krajów europejskich, w znacznej mierze ze względu na kontakt odbiorców z produktami na lotniskach i w sklepach bezcłowych, a także za sprawą reklam ukazujących się od wielu lat w wysokonakładowych czasopismach. Waga dowodu w przypadku stwierdzeń, o których powszechnie wiadomo, że są prawdziwe, nie musi być znaczna (pkt 32).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. f) RDZTUE ciężar przedłożenia i udowodnienia istotnych faktów spoczywa na osobie wnoszącej sprzeciw, gdyż wyraźnie wymaga się od niej przedstawienia dowodu potwierdzającego, że wcześniejszy znak **cieszy się renomą** w odniesieniu do wskazanych towarów lub usług. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 7 ust. 2 lit. f) RDZTUE oraz praktyką Urzędu dowody takie mogą zostać przedłożone razem ze sprzeciwem lub później, w ciągu czterech miesięcy od daty zawiadomienia zgłaszającego o sprzeciwie. Osoba wnosząca sprzeciw może również odnieść się do stanu faktycznego i dowodów przedstawionych w związku z innym sprzeciwem, pod warunkiem że odpowiednie materiały zostaną wskazane w jasny i jednoznaczny sposób, a język postępowania jest w obu przypadkach ten sam.

Jeżeli dowody renomy nie są przedstawione we właściwym **języku**, Urząd może – z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek drugiej strony – wezwać osobę wnoszącą sprzeciw do przedłożenia tłumaczenia dowodów na ten język w terminie wyznaczonym przez Urząd (art. 7 ust. 3 RDZTUE oraz art. 24 RWZTUE).

To, czy osoba wnosząca sprzeciw winna przedstawić tłumaczenie dowodów renomy na język postępowania, zależy od uznania Urzędu. Jeśli zgłaszający wyraźnie zażąda tłumaczenia dowodów na język postępowania, Urząd co do zasady wzywa osobę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia tłumaczenia. Dopuszcza się jednak możliwość odrzucenia żądania zgłaszającego, jeśli wydaje się przesadne lub wręcz stanowi nadużycie w świetle oczywistego charakteru przedstawionych dowodów.

Jeśli Urząd żąda tłumaczenia dowodów, osoba wnosząca sprzeciw ma dwa miesiące na jego dostarczenie. Ze względu na objętość dokumentów często wymaganych w celu wykazania renomy może wystarczyć przetłumaczenie tylko istotnych elementów obszernych dokumentów lub publikacji. Nie ma też konieczności tłumaczenia całych dokumentów lub części dokumentów zawierających głównie liczby czy statystyki, których znaczenie jest oczywiste, jak to często bywa w przypadku faktur, formularzy zamówień, schematów, ulotek, katalogów itp. Środki dowodowe są uwzględniane tylko wówczas, gdy zostały przetłumaczone lub nie wymagają wyjaśnień bez względu na ich elementy tekstowe.

Jeżeli chodzi o strukturę i format, w jakich należy przedstawiać pisemne dowody renomy, stosuje się art. 55 RDZTUE, który stanowi, że dokumenty lub inne dowody muszą być zawarte w załącznikach do wniosku, które muszą być ponumerowane kolejno.

Składane wnioski muszą zawierać indeks określający dla każdego dokumentu lub załączonego dowodu:

1. numer załącznika;
2. krótki opis dokumentu lub dowodu oraz, w stosownych przypadkach, liczbę stron;
3. numer strony we wniosku, na której wspomina się o dokumencie lub dowodzie.

Osoba wnosząca sprzeciw może również wskazać w indeksie załączników, które konkretne części dokumentu mają służyć poparciu argumentów.

Zgodnie z art. 55 ust. 3 RDZTUE, jeżeli przedłożone dokumenty lub załączniki nie spełniają określonych wymagań, Urząd może wezwać osobę wnoszącą sprzeciw do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione i Urząd nadal nie może wyraźnie określić, do którego uzasadnienia lub zarzutu odnosi się dany dokument lub dowód, ten dokument lub dowód nie jest brany pod uwagę (art. 55 ust. 4 RDZTUE).

3.1.4.3 Ocena dowodów

Zastosowanie mają także podstawowe zasady oceny dowodów: dowody należy oceniać **jako całość**, czyli każda przesłanka powinna być ważona względem innych, a informacje potwierdzone przez więcej niż jedno źródło są na ogół bardziej wiarygodne niż fakty wywnioskowane z pojedynczych odniesień. Im bardziej niezależne, wiarygodne i dobrze poinformowane źródło informacji, tym większa wartość dowodowa danych.

W związku z tym mało prawdopodobne jest, aby wystarczające były same informacje uzyskane **bezpośrednio od osoby wnoszącej sprzeciw**, zwłaszcza jeżeli składają się one wyłącznie z **opinii i szacunków**, nie zaś faktów, lub jeżeli mają **charakter nieoficjalny** i brakuje im obiektywnego potwierdzenia, na przykład gdy osoba wnosząca sprzeciw przedkłada wewnętrzne memoranda bądź tabele z danymi liczbami nieznanego pochodzenia.

Nr sprawy	Komentarz
29/04/2010, R 295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Treść przedłożonej dokumentacji nie dowodzi jednoznacznie, że wcześniejsze znaki cieszą się renomą. Dokumentacja pochodzi przede wszystkim bezpośrednio od strony pozwanej i zawiera informacje pochodzące z jej katalogów handlowych oraz jej własne reklamy i dokumenty pobrane z jej strony internetowej. Dokumentacja/informacje pozyskane od osób trzecich są niewystarczające, aby jednoznacznie i obiektywnie określić dokładną pozycję rynkową strony pozwanej. Renomy nie wykazano (pkt 26).
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679	W odniesieniu do zawartych w aktach sprawy dokumentów, które pochodzą od samego przedsiębiorstwa, Sąd orzekł, że aby dokonać oceny wartości dowodowej takich dokumentów, trzeba przede wszystkim wziąć pod uwagę wiarygodność zawartych w nich informacji. Sąd dodał przy tym, że niezbędne jest uwzględnienie w szczególności osoby, od której pochodzi dokument, okoliczności, w których powstał, osoby, do której był zaadresowany oraz tego, czy na pierwszy rzut oka dokumenty wydają się poprawne i wiarygodne (pkt 49).

Jeżeli jednak takie informacje są publicznie dostępne lub zostały opracowane do celów urzędowych oraz zawierają informacje i dane, które zostały obiektywnie zweryfikowane, bądź też stanowią odtworzenie oświadczeń złożonych publicznie, ich wartość dowodowa jest z reguły wyższa.

Jeżeli chodzi o treść, im więcej wskazań dotyczących poszczególnych czynników, z których można wnioskować o renomę, tym bardziej istotny i rozstrzygający jest dowód. W szczególności dowody, które jako całość zawierają **niewiele lub w ogóle nie zawierają ilościowych danych i informacji**, nie będą odpowiednim źródłem przesłanek co do **istotnych czynników**, takich jak świadomość znaku towarowego, udział w rynku i częstotliwość używania, a w związku z tym nie będą wystarczające, aby wykazać renomę.

3.1.4.4 Środki dowodowe

W rozporządzeniach nie wskazano bezpośrednio, jaki rodzaj dowodów jest najbardziej odpowiedni dla wykazania renomy. Osoba wnosząca sprzeciw może wykorzystać

wszelkie środki dowodowe określone w art. 97 ust. 1 RZTUE, pod warunkiem że umożliwiają one wykazanie, iż znak rzeczywiście cieszy się wymaganą renomą.

Następujące środki dowodowe są środkami najczęściej przedstawianymi przez osoby wnoszące sprzeciw w postępowaniach sprzeciwowych przed Urzędem (lista nie odzwierciedla hierarchii ich znaczenia ani wartości dowodowej):

1. oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone;
2. decyzje sądów lub organów administracyjnych;
3. decyzje Urzędu;
4. badania opinii publicznej i badania rynkowe;
5. audyty i kontrole;
6. certyfikaty i nagrody;
7. artykuły w prasie lub w specjalistycznych publikacjach;
8. sprawozdania roczne na temat wyników gospodarczych i profile firm;
9. faktury i inne dokumenty handlowe;
10. reklamy i materiały promocyjne.

Dowody tego rodzaju mogą być także przedkładane na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE w celu wykazania, że wcześniejszy znak uzyskał większy charakter odróżniający, lub na podstawie art. 8 ust. 2 lit. c) RZTUE w stosunku do znaków powszechnie znanych.

Oświadczenia dokonywane pod przysięgą lub potwierdzone

O wadze i wartości dowodowej oświadczeń złożonych pod przysięgą decydują ogólne zasady stosowane przez Urząd przy ocenie takich dowodów. W szczególności należy uwzględnić zarówno funkcję osoby składającej zeznania, jak i znaczenie treści oświadczenia dla konkretnej sprawy. Dodatkowe informacje na temat wagi i wartości dowodowej oświadczeń z mocą przysięgi znajdują się w Wytocznych, część C: Sprzeciw, dział 6: Dowód używania.

Nr sprawy	Komentarz
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY et al.	W oświadczeniu przedłożonym przez specjalistyczną firmę doradczą w dziedzinie strategii mediów cyfrowych w Zjednoczonym Królestwie osobę wnoszącą sprzeciw określono mianem „czołowego dostawcy telewizji cyfrowej w Zjednoczonym Królestwie”, stwierdzając także, że „Sky” cieszy się ogromną i imponującą renomą (pkt 37).

Decyzje sądów lub organów administracyjnych

Osoby wnoszące sprzeciw często powołują się na decyzje organów krajowych lub sądów, które zaakceptowały renomę wcześniejszego znaku. Chociaż decyzje krajowe są dopuszczalnymi dowodami i mogą mieć wartość dowodową, zwłaszcza jeżeli pochodzą z państwa członkowskiego, którego terytorium jest właściwe z punktu

widzenia danego sprzeciwu, nie są one wiążące dla Urzędu w tym sensie, że nie ma on obowiązku zgodzić się z ich konkluzjami.

Nr sprawy	Komentarz
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553	Jeżeli chodzi o wyroki sądów hiszpańskich, system znaków towarowych Unii Europejskiej jest autonomicznym systemem złożonym z zestawu konkretnych zasad i celów, które są stosowane niezależnie od systemów krajowych (pkt 79).

Ponieważ takie decyzje mogą służyć do wykazania renomy oraz stanowić dowód skutecznego egzekwowania praw dotyczących znaku, należy zbadać ich znaczenie. Należy przy tym wziąć pod uwagę rodzaj postępowania, to, czy sporną kwestią była w istocie renoma w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, instancję sądową oraz liczbę stosownych decyzji.

Nr sprawy	Komentarz
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Decyzje krajowego urzędu w Zjednoczonym Królestwie związane z renomą znaku BOTOX są faktami, które mogą, jeżeli są istotne, zostać uwzględnione przez Sąd, mimo że właściciele ZTUE nie są stronami tych decyzji (pkt 78).

Między wymogami merytorycznymi i proceduralnymi mającymi zastosowanie w postępowaniu krajowym oraz stosowanymi w postępowaniach sprzeciwowych przed Urzędem mogą występować różnice. Po pierwsze, mogą zaistnieć różnice dotyczące definicji bądź wykładni wymogu renomy. Po drugie, waga, jaką Urząd przywiązuje do dowodów, nie musi być taka sama, jak waga przywiązywana do nich w postępowaniu krajowym. Ponadto instancje krajowe mogą być w stanie uwzględnić z urzędu znany im bezpośrednio stan faktyczny, podczas gdy zgodnie z art. 95 RZTUE Urząd nie ma takiej możliwości.

Z powyższych powodów wartość dowodowa decyzji krajowych jest znacznie większa, jeżeli okoliczności prawne i faktyczne, na podstawie których zostały one podjęte, są w pełni jasne. Wynika to z faktu, że w przypadku braku tych elementów zgłaszającemu będzie trudno skorzystać z prawa do obrony, a Urzędowi ocenić z wystarczającą pewnością istotność decyzji. Podobnie jeżeli decyzja nie jest jeszcze ostateczna lub jeżeli jest już nieaktualna ze względu na czas, jaki upłynął między obiema sprawami, stosownie zmniejsza to jej wartość dowodową.

W związku z tym wartość dowodową decyzji krajowych należy oceniać na podstawie ich treści i może się ona różnić w zależności od przypadku.

Decyzje Urzędu

Osoba wnosząca sprzeciw może także odnieść się do wcześniejszych decyzji Urzędu, pod warunkiem że takie odniesienie jest jasne i jednoznaczne, a język postępowania jest ten sam. W przeciwnym razie osoba wnosząca sprzeciw musi także przedłożyć tłumaczenie decyzji w terminie czterech miesięcy przeznaczonym na przedkładanie dodatkowych faktów, dowodów i argumentów, aby umożliwić zgłaszającemu skorzystanie z prawa do obrony.

W odniesieniu do znaczenia i wartości dowodowej wcześniejszych decyzji Urzędu obowiązują takie same zasady, jak w przypadku decyzji krajowych. Nawet jeżeli odniesienie jest dopuszczalne, a decyzja jest istotna w danej sprawie, Urząd nie ma obowiązku dojść do tych samych wniosków i musi zbadać każdą sprawę indywidualnie. Uznania renomy wcześniejszego znaku nie może uzależniać od wcześniejszego uznania w ramach odrębnego postępowania dotyczącego stron oraz różnych elementów stanu prawnego i faktycznego. Dlatego do każdej ze stron, która powołuje się na renomę swojego wcześniejszego znaku, należy ustalenie, w ograniczonym kontekście każdego postępowania, w którym jest stroną, i na podstawie faktów, które uważa za najważniejsze, że znak ten zyskał renomę; nie może ona jedynie utrzymywać, że dowody te zostały uznane, nawet w odniesieniu do tego samego znaku, w ramach oddzielnej procedury administracyjnej (23/10/2015, T-597/13, *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Stąd wynika, że wcześniejsze decyzje Urzędu mają jedynie względną wartość dowodową i powinny być oceniane w związku z pozostałymi dowodami, zwłaszcza w przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw przywołuje wcześniejszą decyzję Urzędu bez odniesienia się do konkretnych materiałów przedłożonych w przedmiotowym postępowaniu, tj. gdy zgłaszający nie ma możliwości zgłosić uwag na temat takich materiałów lub gdy czas, który upłynął między obiema sprawami, jest dosyć długi. Sytuacja może być inna, jeżeli dowody, które przywołuje osoba wnosząca sprzeciw, zostały przedstawione w innym postępowaniu między tymi samymi stronami, a zgłaszający był świadom istnienia dowodów dotyczących renomy wcześniejszego znaku (22/01/2015, T-322/13, *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

Badania opinii publicznej i badania rynkowe

Badania opinii publicznej i badania rynkowe są najważniejszymi środkami dowodowymi, jeżeli chodzi o dostarczenie informacji na temat stopnia znajomości znaku, jego udziału w rynku bądź pozycji zajmowanej przezeń na rynku w stosunku do towarów konkurencji.

Wartość dowodowa badań opinii publicznej i badań rynkowych zależy od statusu oraz stopnia niezależności podmiotu przeprowadzającego badanie, istotności i dokładności dostarczonych przezeń informacji oraz wiarygodności zastosowanej metody.

W szczególności przy ocenie wiarygodności badania opinii publicznej lub badania rynkowego Urząd potrzebuje następujących informacji:

1. Czy badanie zostało przeprowadzone przez niezależny i uznany instytut badawczy bądź przedsiębiorstwo w celu określenia wiarygodności źródła dowodów (27/03/2014, R 540/2013-2, *Shape of a bottle (3D)*, § 49).

2. Liczba i profil (płeć, wiek, zawód oraz wykształcenie) ankietowanych w celu oceny, czy wyniki badania są reprezentatywne dla poszczególnych rodzajów potencjalnych konsumentów rozpatrywanych towarów.
3. Sposób i okoliczności przeprowadzenia badania oraz pełna lista pytań zawartych w kwestionariuszu. Ważna jest też wiedza, w jaki sposób i w jakiej kolejności zadawano pytania, w celu ustalenia, czy respondentom nie zadawano pytań sugerujących odpowiedź.
4. Czy podany wskaźnik procentowy odnosi się do całkowitej liczby pytanych osób, czy też tylko do tych, które rzeczywiście odpowiedziały.

Jeżeli powyższe informacje nie są obecne, wyniki badania rynkowego lub badania opinii publicznej nie posiadają większej wartości dowodowej, i same w sobie nie są co do zasady wystarczające jako dowód na renomę.

Nr sprawy	Komentarz
08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	Wnioskujący o unieważnienie nie przedstawił wystarczających dowodów na renomę swoich znaków towarowych. Zgodnie z wyciągami z wyników badania przeprowadzonego w 2001 r. we Włoszech, chociaż poziom „znajomości wspomaganej” wyniósł 86%, poziom „znajomości spontanicznej” wynosił tylko 56%. Ponadto nie podano, jakie pytanie zostało zadane ankietowanym, co uniemożliwia stwierdzenie, czy pytania miały rzeczywiście charakter otwarty i nie sugerowały odpowiedzi. W badaniu nie wskazano też, w odniesieniu do których towarów badano znajomość znaku towarowego (pkt 27).
27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)	Wydaje się, że badań nie przeprowadza dobrze znana firma GfK, jak twierdzi zgłaszający, a pan Philip Malivore, który według jego własnego oświadczenia jest jedynie „byłym dyrektorem GfK”. W związku z tym Izba jest zdumiona, w jaki sposób były pracownik GfK może być uprawniony do używania logo przedsiębiorstwa na każdej stronie ankiety, podczas gdy jest on obecnie „niezależnym konsultantem ds. badań rynku”. Fakty te budzą poważne wątpliwości co do źródła, wiarygodności i niezależnego charakteru badań (pkt 49).

Jeżeli powyższe informacje zostały podane, ale wiarygodność źródła i metody jest wątpliwa lub próba statystyczna jest zbyt mała bądź pytania sugerują odpowiedź, odpowiednio zmniejsza to wiarygodność dowodów.

Nr sprawy	Komentarz
15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA	Badania przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw nie zawierają jednoznacznych informacji wskazujących, że wcześniejsze oznaczenie jest powszechnie znane wśród hiszpańskich odbiorców <i>wód gazowanych</i>, gdyż badanych starannie dobrano na podstawie ich pochodzenia, tj. respondentami byli Kolumbijczycy zamieszkali w Hiszpanii. Stanowią oni bardzo niewielką część mieszkańców Hiszpanii. Ilość danych dotyczących sprzedaży, inwestycji w reklamę oraz obecności znaku w publikacjach skierowanych do imigrantów, które zawarto w oświadczeniu złożonym przed notariuszem, jest także niewystarczająca do stwierdzenia, że wcześniejsze oznaczenie jest powszechnie znane. Ponadto oświadczeń nie potwierdzają rozstrzygające dane na temat zasięgu towarów lub obrotu nimi (pkt 23).
01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.	Swoje roszczenie na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE osoba wnosząca sprzeciw opiera wyłącznie na badaniu opinii publicznej, które przeprowadzono w 2007 r. Badanie to zostało przeprowadzone przez niezależną firmę. Co do zasady próba obejmująca 1000–2000 respondentów jest uważana za wystarczającą, pod warunkiem że jest ona reprezentatywna dla danego rodzaju konsumentów. Badanie osoby wnoszącej sprzeciw wykorzystywało próbę 500 respondentów, co nie jest wystarczające w odniesieniu do usług, których dotyczy twierdzenie o renomie znaku. Zgodnie z wynikami badania logo wcześniejszego znaku jest kojarzone w szczególności z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi. Ponieważ sprzeciw dotyczy wyłącznie klasy 42 w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego Unii Europejskiej, nie obejmuje on usług finansowych i ubezpieczeniowych. W związku z tym przedłożone badanie nie jest właściwym dowodem renomy znaku towarowego Unii Europejskiej osoby wnoszącej sprzeciw (pkt 58).

Badania opinii publicznej i badania rynkowe, które spełniają powyższe wymogi (niezależności i wiarygodności źródła, wystarczająco dużej i reprezentatywnej próby

oraz rzetelnej metody), są natomiast mocnymi przesłankami świadczącymi o renomie, zwłaszcza jeżeli wykazują one wysoki stopień świadomości znaku towarowego.

Audyty i kontrole

Audyty i inspekcje podmiotu osoby wnoszącej sprzeciw mogą dostarczyć przydatnych informacji na temat intensywności używania znaku, ponieważ zazwyczaj zawierają dane dotyczące wyników finansowych, wielkości sprzedaży, obrotów, zysków itd. Dowody te będą jednak istotne tylko wówczas, gdy będą odnosić się konkretnie do towarów sprzedawanych pod przedmiotową marką, nie zaś ogółu działalności osoby wnoszącej sprzeciw.

Audyty i kontrole mogą zostać przeprowadzone z inicjatywy osoby wnoszącej sprzeciw bądź mogą być wymagane na mocy prawa spółek lub regulacji finansowych. W pierwszym przypadku obowiązują te same zasady, co w odniesieniu do badań opinii publicznej i badań rynkowych, czyli status podmiotu przeprowadzającego audyt oraz rzetelność stosowanej metody ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia jego wiarygodności, wartość dowodowa oficjalnych audytów i kontroli jest natomiast z reguły znacznie wyższa, ponieważ są one zwykle przeprowadzane przez organy państwowe bądź przez uprawnionych audytorów na podstawie ogólnie przyjętych standardów i zasad.

Certyfikaty i nagrody

Ten rodzaj dowodów obejmuje certyfikaty i nagrody przyznane przez organy publiczne lub oficjalne instytucje, takie jak izby handlowe i przemysłowe, stowarzyszenia zawodowe i branżowe, organizacje konsumenckie itp.

Wiarygodność certyfikatów przyznawanych przez organy jest generalnie wysoka, gdyż pochodzą one z niezależnych, wyspecjalizowanych źródeł, które potwierdzają pewne fakty w trakcie wykonywania swoich zadań służbowych. Na przykład dane o średnim nakładzie czasopism podawane przez właściwe stowarzyszenia zajmujące się dystrybucją prasy są rozstrzygającym dowodem wyników osiągniętych przez znak w tym sektorze.

Nr sprawy	Komentarz
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 et al.	Liczne nagrody branżowe zdobyte przez znak, wraz z ogromnymi inwestycjami reklamowymi oraz liczbą artykułów zamieszczonych w różnych publikacjach, uznano za ważną część dowodów na jego renomę (pkt 9 ppkt (iii) oraz pkt 27).

To samo odnosi się do certyfikatów jakości i nagród przyznawanych przez takie organy, gdyż osoba wnosząca sprzeciw musi zwykle spełnić wymagania obiektywnego standardu, aby uzyskać nagrodę. Z kolei bardzo niewielką wagę należy przywiązywać do nagród i wyróżnień oferowanych przez nieznane podmioty bądź na podstawie nieokreślonych lub subiektywnych kryteriów.

Znaczenie certyfikatu lub nagrody w konkretnej sprawie zależy w znacznej mierze od ich treści. Na przykład fakt, że osoba wnosząca sprzeciw posiada certyfikat jakości ISO 9001 lub jest dostawcą dworu królewskiego, nie oznacza automatycznie, iż oznaczenie jest znane odbiorcom. Oznacza on tylko, że towary osoby wnoszącej sprzeciw spełniają określone normy jakości lub techniczne bądź że dostarcza ona towary na dwór królewski. Takie dowody w połączeniu z innymi przesłankami świadczącymi o jakości i sukcesie rynkowym mogą jednak prowadzić do wniosku, że wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą.

Artykuły w prasie lub w specjalistycznych publikacjach

Wartość dowodowa artykułów prasowych i innych publikacji dotyczących znaku osoby wnoszącej sprzeciw zależy głównie od tego, czy takie publikacje są ukrytymi materiałami promocyjnymi, czy też wręcz przeciwnie – wynikiem niezależnych i obiektywnych badań.

Nr sprawy	Komentarz
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P	Sam fakt zamieszczenia artykułów w publikacji naukowej lub prasie ogólnej stanowi istotny czynnik przy ustalaniu renomy produktów sprzedawanych pod znakiem towarowym BOTOX wśród ogółu odbiorców niezależnie od pozytywnej lub negatywnej wymowy tych artykułów (pkt 54).

Nr sprawy	Komentarz
10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI	Renomy wcześniejszego znaku towarowego we Włoszech dowodzi obszerna dokumentacja przedstawiona przez osobę wnoszącą sprzeciw, która zawiera między innymi artykuł z <i>Economy</i> wskazujący, że w 2005 r. znak towarowy BACI & ABBRACCI był jedną z piętnastu najczęściej podrabianych marek w branży mody na świecie; artykuł opublikowany w <i>Il Tempo</i> 05.08.2005, w którym o znaku towarowym BACI & ABBRACCI wspomina się w towarzystwie innych, w tym Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste i Puma, jako o celu fałszerzy; artykuł opublikowany w <i>Fashion</i> 15.06.2006, w którym określa się ten znak towarowy mianem „prawdziwego fenomenu rynkowego”; kampanie reklamowe z lat 2004–2007, w których występują gwiazdy świata rozrywki i sportu; badanie rynku przeprowadzone przez renomowaną niezależną agencję Doxa we wrześniu 2007 r., z którego wynika, że dla 0,6% odbiorców we Włoszech przedmiotowy znak towarowy jest pierwszym kojarzącym się ze światem mody (pkt 35).

Tak więc jeżeli takie artykuły ukazują się w prestiżowych publikacjach lub są pisane przez niezależnych specjalistów, mają one dość wysoką wartość, na przykład wtedy, gdy sukces konkretnej marki staje się tematem analizy przykładów w specjalistycznych czasopismach lub publikacjach naukowych. Obecność znaku w słowniku (który nie jest artykułem prasowym, ale jest publikacją) stanowi dowód o wysokiej wartości.

Nr sprawy	Komentarz
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, potwierdzono 10/05/2012, C-100/11 P	Zamieszczenie słowa w słowniku świadczy o jego rozpoznawalności przez znaczną część odbiorców. Hasła w wydaniach wielu słowników publikowanych w Zjednoczonym Królestwie z 2002 i 2003 r. stanowią jeden z dowodów, które mogą świadczyć o renomie znaku towarowego BOTOX w tym kraju lub wśród anglojęzycznych odbiorców w Unii Europejskiej (pkt 55 i 56).

Sprawozdania roczne na temat wyników gospodarczych i profile firm

Ten rodzaj dowodów obejmuje wszelkie publikacje wewnętrzne zawierające różnorodne informacje na temat historii, działalności i perspektyw przedsiębiorstwa osoby wnoszącej sprzeciw lub bardziej szczegółowe dane na temat obrotów, sprzedaży, reklamy itp.

W zakresie, w jakim takie dowody pochodzą od osoby wnoszącej sprzeciw i mają na celu głównie promowanie jej wizerunku, ich wartość dowodowa zależy głównie od treści, a stosowne informacje należy traktować z ostrożnością, zwłaszcza jeżeli obejmują one przede wszystkim szacunki i subiektywne oceny.

Jednak w przypadku gdy takie publikacje są rozpowszechniane wśród klientów i innych zainteresowanych środowisk oraz zawierają podlegające obiektywnej weryfikacji informacje i dane, które mogły zostać zgromadzone lub sprawdzone przez niezależnych audytorów (jak ma to często miejsce w przypadku sprawozdań rocznych), ich wartość dowodowa znacznie się zwiększa.

Faktury i inne dokumenty handlowe

W tej kategorii można grupować wszelkiego rodzaju dokumenty handlowe, np. faktury, formularze zamówień, umowy dotyczące dystrybucji i sponsorowania, próbki korespondencji z klientami, dostawcami lub współnikami itd. Dokumenty tego rodzaju mogą dostarczyć wielu rozmaitych informacji na temat intensywności używania, zasięgu geograficznego i czasu trwania używania znaku.

Chociaż znaczenie i wiarygodność dokumentów handlowych nie są kwestią sporną, na ogół trudno jest wykazać renomę wyłącznie na podstawie takich materiałów ze względu na różnorodność wchodzących w grę czynników i ilość wymaganych dokumentów. Ponadto takie dowody, jak umowy dystrybucyjne lub sponsorskie oraz korespondencja handlowa, bardziej nadają się do określenia zasięgu geograficznego lub działalności promocyjnej osoby wnoszącej sprzeciw niż do pomiaru sukcesu znaku na rynku, a tym samym mogą służyć jedynie jako pośrednie przesłanki świadczące o renomie.

Nr sprawy	Komentarz
14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al. (08/07/2015, T-357/11 INTP, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)	Przedstawione dowody potwierdzają wysoki poziom rozpoznawalności znaku na rynku hiszpańskim. Łączna kwota faktur na hiszpańskim rynku chlebów z formy w 2004 r. wyniosła 346,7 mln EUR, z czego faktury osoby wnoszącej sprzeciw opiewały na 204,9 mln EUR. Przedłożone faktury obejmują reklamy w telewizji, jak również w gazetach i czasopismach. W związku z tym renoma BIMBO w Hiszpanii w odniesieniu do <i>chleba produkowanego przemysłowo</i> została potwierdzona (pkt 64). Sąd nie odniósł się do tej kwestii.

Reklamy i materiały promocyjne

Ten rodzaj dowodów może przybierać różne formy, np. wycinki prasowe, spoty reklamowe, artykuły promocyjne, oferty, broszury, katalogi, ulotki itd. Ogólnie rzecz biorąc, dowody takie nie mogą same w sobie świadczyć o renomie, ponieważ nie mogą dostarczyć wielu informacji o rzeczywistej znajomości znaku towarowego.

Można jednak wyciągnąć pewne wnioski na temat stopnia kontaktu odbiorców z komunikatami reklamowymi dotyczącymi znaku w związku z rodzajem użytego medium (krajowe, regionalne, lokalne) oraz oglądalnością lub nakładem stosownych spotów bądź publikacji, jeżeli oczywiście takie informacje są dostępne.

Nr sprawy	Komentarz
10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)	Przedłożone dokumenty dowodzą, że przedstawienie graficzne czarnego koguta cieszy się renomą i jest kojarzone z winami z regionu Chianti Classico. Osoba wnosząca sprzeciw dostarczyła kilka egzemplarzy reklam prasowych dowodzących jej działalności promocyjnej, jak też niezależne artykuły przedstawiające czarnego koguta w związku z regionem Chianti Classico. Ze względu jednak na to, że renoma odnosi się tylko do przedstawienia graficznego czarnego koguta, oraz zważywszy, iż to przedstawienie graficzne stanowi tylko część wcześniejszych znaków, pojawiają się poważne wątpliwości, czy renomę można przypisać znakom jako całości. Ponadto z tego samego powodu pojawiają się też wątpliwości co do tego, którym znakom można przypisać renomę, ze względu na to, że osoba wnosząca sprzeciw posiada kilka znaków (pkt 26 i 27). Sąd nie ocenił dowodów dotyczących renomy.

Dodatkowo dowody takie mogą stanowić użyteczne wskazówki co do rodzaju towarów opatrzonych znakiem, formy, w jakiej znak jest rzeczywiście używany, oraz rodzaju wizerunku, jaki osoba wnosząca sprzeciw stara się stworzyć dla swojej marki. Na przykład jeżeli dowody wskazują, że wcześniejsza rejestracja, której dotyczy twierdzenie o renomie, obejmuje przedstawienie graficzne, ale w rzeczywistości to przedstawienie graficzne jest używane w połączeniu z elementem słownym, nie należy przyjmować, że przedstawienie graficzne samo w sobie cieszy się renomą. Należy raczej ocenić, czy renoma rozciąga się na przedstawienie graficzne. W tym celu należy ocenić, czy przedstawienie graficzne odgrywa dominującą lub nawet tylko znaczącą rolę, gdy jest używane w połączeniu z elementem słownym, oraz czy samo zyskało renomę. Należy to oceniać indywidualnie w każdym przypadku. Zob. przykłady wyroków w pkt 3.1.2.6 powyżej.

3.2 Podobieństwo oznaczeń

W przypadku sprzeciwu na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE niezbędny jest pewien stopień podobieństwa między oznaczeniami (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Jeżeli oznaczenia zostaną uznane za ogólnie **niepodobne, nie należy badać**, czy pozostałe wymogi art. 8 ust. 5 RZTUE zostały spełnione, gdyż sprzeciw nie może zostać uwzględniony.

Kwestią wzbudzającą niepewność jest związek między terminem „podobny” w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE a terminem „podobieństwo” użytym w art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE. Zgodnie z wyraźnym brzmieniem tych dwóch przepisów **warunkiem wstępnym zastosowania zarówno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 RZTUE jest podobieństwo (lub identyczność) między oznaczeniami**. Użycie zasadniczo tego samego terminu w obydwu przepisach jest argumentem na rzecz konieczności interpretacji tego terminu w ten sam sposób, co potwierdza orzecznictwo.

W związku z tym podobieństwo należy oceniać zgodnie z **tymi samymi kryteriami**, które mają zastosowanie w kontekście art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, a więc z uwzględnieniem elementów **podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego** (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28, związany z wykładnią art. 5 ust. 2 dyrektywy w sprawie znaków towarowych; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52). Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 4: Porównanie oznaczeń.

Zastosowanie mają ogólne zasady oceny oznaczeń ustanowione w celu zbadania tego kryterium na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, takie jak zasada, że konsumenci postrzegają oznaczenie jako całość i rzadko kiedy mają możliwość dokonania bezpośredniego porównania poszczególnych znaków i w tym zakresie muszą ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 33, 34) (zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 7: Ocena całościowa, pkt 3: Niedoskonałe wspomnienie).

3.2.1 Pojęcie „podobieństwa” na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE w porównaniu z art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE

Mimo zastosowania tych samych kryteriów w odniesieniu do podobieństwa oznaczeń w art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 RZTUE, cele tych artykułów są odmienne: w przypadku art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE celem jest zapobieżenie rejestracji późniejszego znaku towarowego, który w przypadku jego używania mógłby wprowadzać w błąd właściwy krąg odbiorców co do pochodzenia handlowego towarów lub usług, natomiast w przypadku art. 8 ust. 5 RZTUE celem jest zapobieżenie rejestracji późniejszego znaku towarowego, który w przypadku jego używania mógłby przynosić nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą lub byłby szkodliwy dla tego charakteru lub renomy.

Związkiem między pojęciem „podobieństwa” w obydwu przepisach zajął się Trybunał w sprawie TiMiKinderjoghurt: „Na wstępie należy przypomnieć, że [...] istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym stanowi wspólną przesłankę stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) [RZTUE] i art. 8 ust. 5 [RZTUE]” (pkt 51). Artykuł 8 ust. 5 [RZTUE], podobnie jak art. 8 ust. 1 lit. b) [RZTUE] nie ma oczywiście zastosowania, jeżeli wykluczone jest jakiegokolwiek podobieństwo między znakami (20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).

Zarówno w kontekście art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 RZTUE stwierdzenie podobieństwa między znakami wymaga istnienia, w szczególności, elementów wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego podobieństwa (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28).

Przepisy te różnią się jednak stopniem wymaganego podobieństwa. Podczas gdy ochrona przewidziana na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jest uzależniona od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa między rozpatrywanymi znakami, który skutkuje prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd właściwego kręgu odbiorców, występowanie takiego prawdopodobieństwa nie jest wymagane dla ochrony przyznanej na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE. W związku z powyższym naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 RZTUE, mogą wynikać z niższego stopnia podobieństwa przedmiotowych znaków, pod warunkiem że jest on wystarczający, aby właściwy krąg odbiorców skojarzył te znaki, czyli uznał, że występuje między nimi związek (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).

Niemniej jednak z brzmienia tych przepisów ani z orzecznictwa nie wynika w wyraźny sposób, że podobieństwo między rozpatrywanymi znakami należy oceniać w odmienny sposób w zależności od tego, czy ocena jest dokonywana na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, czy też na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE.

Podsumowując, zastosowanie zarówno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 RZTUE wymaga stwierdzenia podobieństwa między oznaczeniami. W związku z tym, jeżeli podczas badania art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE oznaczenia okazały się **niepodobne**, sprzeciw musi zostać oddalony także na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE.

Jeżeli jednak stwierdzono, że oznaczenia są **podobne**, w zależności od tego, czy chodzi o art. 8 ust. 1 lit. b), czy art. 8 ust. 5 RZTUE, ekspert niezależnie ocenia, czy stopień podobieństwa jest wystarczający, aby zastosowanie miał stosowny przepis (w powiązaniu z dalszymi istotnymi czynnikami).

Dlatego też stopień podobieństwa między znakami, który, po dokonaniu ogólnej oceny czynników, prowadzi do częściowego ustalenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, **niekoniecznie** skutkuje związkiem między oznaczeniami na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE, na przykład z tego powodu, że przedmiotowe rynki mogą być zupełnie odrębne. Trzeba dokonać pełnej analizy. Wynika to z tego, że **podobieństwo między oznaczeniami jest zaledwie jednym z czynników, które należy uwzględnić przy ocenie, czy istnieje taki związek** (zob. stosowne kryteria dotyczące „związku” wymienione w pkt 3.3 poniżej).

W zależności od przypadku możliwe są następujące scenariusze:

- Artykuł 8 ust. 1 lit. b) RZTUE nie ma zastosowania, gdyż oznaczenia są **niepodobne** – art. 8 ust. 5 RZTUE także nie może zostać zastosowany, gdyż konkluzja jest taka sama.
- Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE jest wykluczone (np. dlatego, że towary lub usługi są niepodobne lub są podobne w bardzo niewielkim stopniu), ale oznaczenia są podobne – należy przeprowadzić badanie art. 8 ust. 5 RZTUE (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 66-71).
- Podobieństwo oznaczeń wraz z innymi istotnymi czynnikami uzasadnia **wykluczenie** prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, ale podobieństwo oznaczeń może być wystarczające do uznania, że występuje między nimi **związek** na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE w świetle innych istotnych czynników, które należy wziąć pod uwagę.

3.3 Związek między oznaczeniami

Trybunał wyraźnie wskazał, że w celu dokonania oceny, czy używanie zakwestionowanego znaku mogłoby skutkować szkodą dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku bądź czerpaniem z nich nienależnej korzyści, **niezbędne jest ustalenie** – po uznaniu oznaczeń za podobne – **czy, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki, w umyśle właściwego kręgu odbiorców powstanie związek (lub skojarzenie) między oznaczeniami**. Późniejsze orzecznictwo jednoznacznie wyjaśniło, że taka analiza powinna poprzedzać ostateczną ocenę istnienia ryzyka naruszenia.

Pojęciem związku między oznaczeniami Trybunał zajął się w wyroku z 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 (i przytoczone tam orzecznictwo), który, choć odwołuje się do wykładni art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG, ma też zastosowanie do art. 8 ust. 5 RZTUE, który jest przepisem równoważnym. W sprawie Intel Trybunał stwierdził, co następuje (pkt 30):

Rodzaje naruszeń, o których mowa w art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy, jeśli występują, stanowią konsekwencję pewnego stopnia podobieństwa między wcześniejszym znakiem towarowym a późniejszym znakiem towarowym, w wyniku którego dany krąg odbiorców kojarzy ze sobą te dwa znaki, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak (zob. w odniesieniu do art. 5 ust. 2 dyrektywy wyroki w sprawach General Motors, pkt 23; Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29, oraz adidas i adidas Benelux, pkt 41).

W innych punktach tej części wytycznych, jak też w orzecznictwie termin „**związek**” jest również często określany jako „**skojarzenie**”. Terminy te bywają czasami **używane wymiennie**.

Trybunał wyraźnie wskazał, że sam fakt, iż rozpatrywane znaki są podobne, **nie wystarcza**, aby uznać, że istnieje między nimi związek. **To, czy między rozpatrywanymi znakami istnieje związek, należy oceniać całościowo**, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych dla okoliczności danej sprawy.

Zgodnie z wyrokiem w sprawie Intel (pkt 42) przy ocenie, czy taki związek istnieje, istotne mogą być **następujące czynniki**:

- stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami. Im bardziej są one podobne, tym bardziej prawdopodobne jest, że późniejszy znak będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywołać na myśl wcześniejszy znak cieszący się renomą (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 i analogicznie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44);
- charakter towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak cieszy się renomą, a późniejszy ma zostać zarejestrowany, w tym stopień podobieństwa lub brak podobieństwa między tymi towarami lub usługami oraz właściwy krąg odbiorców. Towary lub usługi mogą być na tyle niepodobne, że późniejszy znak nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywołać na myśl wcześniejszego znaku (Intel, pkt 49);
- siła renomy wcześniejszego znaku;
- stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania –charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku. Im silniejszy samoistny charakter odróżniający ma wcześniejszy znak, tym bardziej prawdopodobne jest, że konsumentowi skonfrontowanemu z podobnym (lub identycznym) późniejszym znakiem nasunie się myśl o wcześniejszym znaku;
- istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców.

Lista ta nie jest wyczerpująca. Związek między rozpatrywanymi znakami można stwierdzić lub wykluczyć na podstawie tylko niektórych z tych kryteriów.

Pytanie, czy właściwy krąg odbiorców uzna, że między rozpatrywanymi znakami występuje związek, jest **zagadnieniem faktycznym**, na które należy udzielić odpowiedzi w świetle stanu faktycznego i okoliczności każdego indywidualnego przypadku.

Przy ocenie tego, czy powstanie „związek”, należy wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, które następnie trzeba wyważyć. Dlatego też nawet niewielkie lub odległe podobieństwo między oznaczeniami (które może nie być wystarczające do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE) nadal uzasadnia ocenę wszystkich istotnych czynników w celu ustalenia, czy w umyśle właściwego kręgu odbiorców może powstać związek między tymi oznaczeniami. W związku z tym w wyroku z 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66, Trybunał stwierdził, co następuje:

Jeśli taka całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branyymi pod uwagę czynnikami, gdyż niski stopień podobieństwa znaków towarowych może być kompensowany silnie odróżniającym charakterem wcześniejszego znaku towarowego [...] niemniej jednak wobec braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zakwestionowanym znakiem towarowym powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, jak też identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla ustalenia [...] związku między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców [...].

[...] Wyłącznie przy założeniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sądzie ciąży obowiązek przeprowadzenia całościowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezależnie od niskiego stopnia podobieństwa między nimi istnieje ze względu na obecność innych mających znaczenie czynników, takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub związek między tymi znakami towarowymi w odczuciu danego kręgu odbiorców.

Okoliczność, że towary i usługi oznaczone spornymi znakami towarowymi należą do odległych sektorów handlu, nie jest sama w sobie wystarczająca, aby wykluczyć możliwość istnienia związku. Określona renoma wcześniejszego znaku (w tym aspekty jakościowe, takie jak szczególny wizerunek, styl życia lub szczególne okoliczności wprowadzenia do obrotu, które stały się związane z renomą znaku) oraz stopień podobieństwa między znakami mogłyby umożliwić przeniesienie renomowanego znaku na zakwestionowany znak, niezależnie od odległości między odnośnymi sektorami rynku.

Jeżeli jednak towary i usługi oznaczone znakami towarowymi skierowane są do ogółu odbiorców, z jednej strony, i do kręgu wyspecjalizowanych odbiorców, z drugiej strony, sam fakt, że członkowie kręgu wyspecjalizowanych odbiorców z konieczności stanowią część ogółu, nie rozstrzyga o istnieniu związku. Okoliczność, że odbiorcy wyspecjalizowani mogą znać wcześniejszy znak obejmujący towary i usługi skierowane do ogółu odbiorców, nie jest wystarczająca, aby wykazać, że wyspecjalizowani odbiorcy dokonają powiązania między spornymi znakami (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) i in., EU:T:2018:604, § 45–46).

Sąd ustalił również, że istnienie rodziny znaków należy uwzględnić przy ocenie powstania w obrębie właściwego kręgu odbiorców, związku między rozpatrywanymi znakami (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

W orzecznictwie w jednoznaczny sposób stwierdzono, że związek sam w sobie nie jest wystarczający do ustalenia, iż może występować jedna ze szkód, o których mowa jest w art. 8 ust. 5 RZTUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96, i przytoczone tam orzecznictwo). Jak jednak szczegółowo wyjaśniono poniżej w pkt 3.4 „Ryzyko naruszenia”, istnienie związku (lub skojarzenia) między oznaczeniami jest niezbędne, aby można było ustalić, czy może dojść do szkody lub czerpania nienależnej korzyści.

Przykłady, w których stwierdzono związek między oznaczeniami

Poniżej przedstawiono przykłady, w których stwierdzono, że stopień podobieństwa między oznaczeniami (wraz z dalszymi czynnikami) jest wystarczający do stwierdzenia, iż konsumenci uznają, że występuje między nimi związek.

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
BOTOX	BOTOLIST i BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 potwierdzono do 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285

W dniu zgłoszenia zakwestionowanych znaków, które obejmują towary z klasy 3, **znak towarowy BOTOX cieszył się w Zjednoczonym Królestwie renomą w kategorii preparatów farmaceutycznych do wygładzania zmarszczek**. Sąd potwierdził ustalenie Izby Odwoławczej, że między towarami występuje pewne podobieństwo, a mianowicie niski stopień podobieństwa między *preparatami farmaceutycznymi do wygładzania zmarszczek* osoby wnoszącej sprzeciw a zakwestionowanymi *kosmetykami, między innymi kremami*, pozostałe zakwestionowane towary, czyli *perfumy, mleczka do opalania, szampony, sole do kąpieli* itp., są natomiast niepodobne. Niemniej jednak **rozpatrywane towary należą do powiązanych sektorów rynku**. Sąd potwierdził ustalenie Izby Odwoławczej, że właściwy krąg odbiorców – praktycy i opinia publiczna – z pewnością zauważyłby, iż obydwa zgłoszone znaki towarowe, BOTOLIST i BOTOCYL, zaczynają się od przedrostka „BOTO-” obejmującego niemal cały znak BOTOX, który jest powszechnie znany wśród odbiorców. Sąd wskazał, że „BOTO-” nie jest częstym przedrostkiem w dziedzinie farmacji ani kosmetyki i nie ma on znaczenia opisowego. Nawet jeżeli oznaczenie BOTOX można byłoby podzielić na „bo” od „botuliny” i „tox” od „toksyny” w nawiązaniu do wykorzystanej substancji czynnej, należałoby wówczas uznać, że uzyskało ono charakter odróżniający – samoistny lub w następstwie używania – przynajmniej w Zjednoczonym Królestwie. **W świetle wszystkich istotnych czynników odbiorcy zostaliby w naturalny sposób skłonieni do ustalenia związku między znakami BOTOLIST i BOTOCYL a cieszącym się renomą znakiem BOTOX** (pkt 65–79).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1

Izba Odwoławcza stwierdziła, że między RED DOG i RED BULL powstałby związek, gdyż (i) znaki mają pewne istotne cechy wspólne; (ii) sporne towary z klas 32–33 są identyczne; (iii) znak RED BULL cieszy się renomą; (iv) znak RED BULL zyskał wysoce odróżniający charakter w następstwie używania; oraz (v) może zaistnieć możliwość wprowadzenia w błąd (pkt 19). Uzasadnione jest przypuszczenie, że przeciętny konsument napojów, który zna cieszący się renomą znak RED BULL i widzi znaki RED DOG na tym samym rodzaju napojów, natychmiast przypomni sobie wcześniejszy znak. Zgodnie z wyrokiem w sprawie Intel jest to „równoznaczne z istnieniem związku” między znakami (pkt 24).

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Viagra		Viaguara	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26

Znaki towarowe są ogólnie bardzo podobne (pkt 42). Na płaszczyźnie wizualnej wszystkie litery tworzące wcześniejszy znak towarowy są obecne w zakwestionowanym znaku, a cztery pierwsze i dwie ostatnie są w tej samej kolejności. Występuje podobieństwo wizualne, zwłaszcza że odbiorcy na ogół zwracają większą uwagę na początkową część słowa (pkt 35 i 36). Identyczność pierwszej i ostatniej zgłoski wraz z faktem, że środkowe zgłoski zawierają ten sam dźwięk [g], skutkuje wysokim stopniem podobieństwa fonetycznego (pkt 38 i 39). Żadne z oznaczeń niczego nie oznacza, w związku z czym odbiorcy nie odróżnią ich koncepcyjnie (pkt 40).

Wcześniejszy znak dotyczy *produktów farmaceutycznych do leczenia zaburzeń erekcji* w klasie 5, natomiast zakwestionowany znak dotyczy *napojów bezalkoholowych i alkoholowych* w klasach 32 i 33. Renoma wcześniejszego oznaczenia w odniesieniu do przywołanych towarów nie jest kwestią sporną. Sąd stwierdził, że **choć nie ma bezpośredniego związku możliwego do ustalenia między towarami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami, które nie są podobne, skojarzenie z wcześniejszym znakiem pozostaje jednak możliwe przy uwzględnieniu znacznego podobieństwa oznaczeń i uzyskanej przez wcześniejszy znak ogromnej renomy. W związku z tym Sąd stwierdza, że może powstać związek między znakami** (pkt 52).

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
RSC-ROYAL COMPANY	SHAKESPEARE	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Jako że zakwestionowany znak towarowy składa się wyłącznie z centralnego i odróżniającego elementu wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie wyrażenia „royal shakespeare”, **rozpatrywane oznaczenia są podobne wizualnie, fonetycznie i koncepcyjnie**. W związku z tym **przeciętny konsument dostrzeże związek między tymi oznaczeniami** (pkt 29). Wcześniejszy znak dotyczy usług w klasie 41, w tym *przedstawień teatralnych*, a zakwestionowany znak dotyczy *napojów bezalkoholowych i alkoholowych* w klasach 32 i 33 oraz *dostarczania żywności i napojów, restauracji, barów, pubów, hoteli; tymczasowego zakwaterowania* w klasie 42. **Sąd potwierdził ustalenie Izby Odwoławczej dotyczące „wyjątkowej” renomy wcześniejszego znaku w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do przedstawień teatralnych**. Właściwy krąg odbiorców w przypadku zakwestionowanego znaku towarowego jest taki sam, jak właściwy krąg odbiorców wcześniejszego znaku towarowego, a mianowicie jest nim ogół społeczeństwa (pkt 58). **Chociaż zakwestionowane towary z klas 32–33 nie wydają się być wprost i bezpośrednio powiązane ze przedstawieniami teatralnymi osoby wnoszącej sprzeciw, istnieje między nimi pewna bliskość i związek**. Sąd odnosi się do wyroku z 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, pkt 31–37, w którym stwierdzono pewne podobieństwo między *usługami rozrywkowymi i piwem* ze względu na ich komplementarność. Sąd dodał, że w teatrach powszechną praktyką jest oferowanie usług barowych i cateringowych podczas przedstawienia lub w przerwach. Ponadto niezależnie od powyższego, w świetle ustalonej renomy wcześniejszego znaku towarowego, właściwy krąg odbiorców, a mianowicie ogół społeczeństwa Zjednoczonego Królestwa, będzie w stanie dostrzec związek z interwenientem, widząc piwo z zakwestionowanym znakiem towarowym w supermarkecie lub w barze (pkt 60).

Przykłady, w których nie stwierdzono związku między oznaczeniami

Poniżej przedstawiono przykłady, w których ogólna ocena wszystkich istotnych czynników wykazała, że jest mało prawdopodobne, aby między oznaczeniami powstał związek.

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
		29/04/2010, R 724/2009-4

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Oznaczenia są tylko w pewnym stopniu podobne wizualnie i brzmieniowo. Izba Odwoławcza potwierdza, że renomę wcześniejszych znaków wykazano wyłącznie w odniesieniu do <i>usług dystrybucji energii</i>. Usługi te są zupełnie odmienne od towarów, dla których wnioskuje się o ochronę w klasach 18, 20, 24 i 27. Właściwy krąg odbiorców jest taki sam ze względu na to, że usługi, których renomę wykazano, a mianowicie <i>usługi dystrybucji energii</i>, są skierowane do ogółu odbiorców, a sporne towary są także skierowane do przeciętnego konsumenta, który jest dostatecznie uważny i rozsądny. Jednak nawet jeżeli właściwy krąg odbiorców towarów lub usług, dla których zarejestrowano kolidujące znaki towarowe, jest taki sam lub w pewnym stopniu się pokrywa, te towary lub usługi mogą być na tyle niepodobne, że późniejszy znak towarowy nie będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywołać na myśl wcześniejszego znaku. Ogromne różnice w zastosowaniu spornych towarów oraz usług, których renomę wykazano, sprawiają, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby odbiorcy uznali, że występuje związek między spornymi oznaczeniami, co jest niezbędne dla zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE oraz dla czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku. Jeszcze mniej prawdopodobne jest, że zamierzając kupić torbę lub mebel, właściwy krąg odbiorców połączy te towary ze znakiem towarowym, który jest powszechnie znany, ale w odniesieniu do usług w sektorze energetycznym (pkt 69 i 79).		

Wcześniejsze oznaczenia cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
G-STAR oraz 		21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22

Wcześniejsze oznaczenia cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Na płaszczyźnie wizualnej oznaczenia wywołują inne ogólne wrażenie ze względu na umieszczony na początku zgłoszonego znaku element graficzny przedstawiający głowę chińskiego smoka. Na płaszczyźnie brzmieniowej występuje dość bliskie podobieństwo brzmieniowe między rozpatrywanymi znakami. Oznaczenia te są różne pod względem koncepcyjnym, gdyż angielskie słowo „star” („gwiazda”) jako element wcześniejszych znaków należy do podstawowego słownictwa angielskiego, którego znaczenie jest powszechnie rozumiane w całej UE. Dlatego też wcześniejsze znaki będą postrzegane jako odnoszące się do gwiazdy lub sławnej osoby. Jest możliwe, że część właściwego kręgu odbiorców przypisze elementowi „stor” zakwestionowanego znaku znaczenie duńskiego i szwedzkiego słowa „stor”, czyli „wielki”, „duży”, bądź potraktuje go jako odniesienie do angielskiego słowa „store”, które oznacza „sklep, magazyn”. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że większość właściwego kręgu odbiorców nie przypisze temu elementowi żadnego konkretnego znaczenia. Dlatego też właściwy krąg odbiorców będzie postrzegać rozpatrywane znaki jako różne pod względem koncepcyjnym, gdyż wcześniejsze znaki mają jasne znaczenie w całej UE, zgłoszony znak towarowy natomiast ma inne znaczenie lub też nie ma żadnego znaczenia dla części właściwego kręgu odbiorców. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w przypadku, w którym znaczenie co najmniej jednego z dwóch rozpatrywanych oznaczeń jest jasne i konkretne w stopniu umożliwiającym jego natychmiastowe zrozumienie przez właściwy krąg odbiorców, różnice koncepcyjne między tymi oznaczeniami mogą równoważyć podobieństwa wizualne i brzmieniowe między nimi. Izba Odwoławcza słusznie uznała, że różnice wizualne i koncepcyjne między znakami zapobiegają przyjęciu, że może między nimi istnieć związek (pkt 25–36).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 (potwierdzono 08/12/2011, T-586/10, EU:T:2011:722)
Towary w klasie 3 są identyczne i skierowane do tych samych odbiorców. Istnieje niewielki stopień podobieństwa wizualnego i koncepcyjnego między rozpatrywanymi oznaczeniami oraz umiarkowany stopień podobieństwa brzmieniowego. Nawet jeżeli wcześniejsze znaki cieszyły się renomą, różnice między oznaczeniami, w szczególności w związku z koncepcyjną całością tworzoną przez połączenie elementu „only” z cechującym się charakterem odróżniającym elementem dominującym „givenchy”, są wystarczająco znaczące dla odbiorców, aby ich nie kojarzyć. Dlatego też Izba Odwoławcza słusznie uznała, że jeden z warunków zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, a mianowicie że oznaczenia muszą być wystarczająco podobne, aby skłaniać właściwy krąg odbiorców do ich skojarzenia, nie został spełniony (pkt 65 i 66).		

Wcześniejsze oznaczenia cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
KARUNA		29/06/2010, R 696/2009-4, (potwierdzono 20/06/2012, T-357/10, EU:T:2012:312)
Rozpatrywane towary, czyli <i>czekolada</i> w klasie 30, są identyczne. Oznaczenia różnią się wizualnie nie tylko pod względem elementów graficznych zgłoszonego oznaczenia, ale także pod względem elementów słownych. Mimo że elementy słowne rozpatrywanych znaków mają trzy litery z sześciu wspólne, różnica wynika z faktu, że wcześniejsze znaki rozpoczynają się od liter „ka”, podczas gdy zgłoszony znak rozpoczyna się od liter „co”, a konsumenci zwykle przywiązują większą wagę do pierwszych części słów. Między oznaczeniami traktowanymi jako całość występuje niski stopień podobieństwa fonetycznego. Z koncepcyjnego punktu widzenia słowo „corona”, które oznacza „koronę” w języku hiszpańskim, nie ma żadnego znaczenia w języku estońskim, łotewskim ani litewskim. W związku z tym nie jest możliwe porównanie koncepcyjne między rozpatrywanymi oznaczeniami w trzech krajach bałtyckich. Sam fakt, że litewskie słowo „karūna” oznacza „koronę”, nie wystarcza, aby stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców kojarzy słowa „karuna” lub „karūna” ze słowem „corona”, które pozostaje słowem w języku obcym. Podsumowując, Sąd powtórzył, że jeżeli warunek podobieństwa oznaczeń na mocy art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE nie jest spełniony, należy również uznać, na podstawie tej samej analizy, iż warunek ten nie jest spełniony na mocy art. 8 ust. 5 RZTUE (pkt 30–34 i 49).		

3.4 Ryzyko naruszenia⁶⁹

3.4.1 Przedmiot objęty ochroną

Artykuł 8 ust. 5 RZTUE **nie chroni renomy** wcześniejszego znaku **jako takiej** w tym sensie, że **jego celem nie jest uniemożliwienie rejestracji wszystkich znaków identycznych ze znakiem cieszącym się renomą lub podobnych do niego**. Dodatkowo musi występować prawdopodobieństwo, że używanie zakwestionowanego zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosiłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy wcześniejszego znaku. Trybunał potwierdził to, stwierdzając, że gdy warunek istnienia renomy został spełniony, sprawę należy badać dalej w odniesieniu do **warunku, że musi występować szkoda dla wcześniejszego znaku** bez uzasadnionej przyczyny (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

Trybunał nie wskazał bardziej szczegółowo, co dokładnie zostałyby uznane za szkodę lub nienależną korzyść, chociaż stwierdził w sprawie Sabèl, że art. 8 ust. 5 RZTUE

⁶⁹ Dla celów niniejszych wytycznych termin „naruszenie” obejmuje osiągnięcie „nienależnej korzyści”, chociaż w takich przypadkach niekoniecznie oznacza to „naruszenie” w znaczeniu szkody dla charakteru odróżniającego lub renomy znaku lub, bardziej ogólnie, dla jego posiadacza.

„[nie] wymaga dowodu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”, wskazując tym samym rzecz oczywistą, a mianowicie to, że poszerzona ochrona przyznawana znakom cieszącym się renomą nie dotyczy ich funkcji wskazywania pochodzenia (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 20).

W serii wcześniejszych decyzji Trybunał stwierdził jednak, że oprócz wskazywania pochodzenia znak towarowy może również spełniać inne funkcje zasługujące na ochronę. W szczególności potwierdził, że znak towarowy może stanowić gwarancję, iż wszystkie towary pochodzące od jednego podmiotu cechują się taką samą jakością (**funkcja gwarancyjna**), oraz może służyć jako narzędzie reklamy, stanowiąc odbicie reputacji (goodwill) i prestiżu, jaki zyskał na rynku (**funkcja reklamowa**) (17/10/1990, C-10/89, Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

Wynika z tego, że znaki towarowe mają nie tylko funkcję wskazywania pochodzenia produktu, ale także przekazania konsumentowi pewnego **przesłania lub wizerunku**, który staje się **częścią oznaczenia** głównie w wyniku jego używania oraz stanowi od tej chwili część jego charakteru odróżniającego i renomy. W większości przypadków znaków towarowych cieszących się renomą te funkcje są szczególnie rozwinięte, gdyż sukces komercyjny marki zwykle opiera się na jakości produktów, skutecznej promocji bądź obydwu tych czynnikach i z tego powodu są one szczególnie cenne dla właściciela znaku towarowego. Ta **wartość dodana** znaku cieszącego się renomą jest właśnie tym, co art. 8 ust. 5 RZTUE ma chronić przed nieuzasadnioną szkodą lub nienależną korzyścią.

Stąd ochrona na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE rozciąga się na wszystkie przypadki, w których używanie spornego zgłoszonego znaku towarowego może mieć niekorzystny skutek dla wcześniejszego znaku w tym sensie, że umniejsza jego atrakcyjność (szkoda dla charakteru odróżniającego) bądź dewaluuje wizerunek, jaki znak zdobył wśród odbiorców (szkoda dla renomy), lub też używanie spornego znaku może skutkować zawłaszczeniem zdolności przyciągania wcześniejszego znaku bądź wykorzystaniem wizerunku i prestiżu wcześniejszego znaku (czerpanie nienależnej korzyści z racji charakteru odróżniającego lub renomy).

Biorąc też pod uwagę, że **bardzo silnej renomie** zarówno łatwiej jest zaszkodzić, jak i większą pokusą jest jej wykorzystanie ze względu na jej wielką wartość, Trybunał podkreślił, że „im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Chociaż Trybunał nie stwierdził tego wyraźnie, to samo należy przyjąć w odniesieniu do nienależnej korzyści, którą zgłaszający może czerpać kosztem wcześniejszego znaku.

3.4.2 Ocena ryzyka naruszenia

W sprawie Chevy (General Motors) Trybunał nie zajmował się w sposób szczegółowy oceną szkody i nienależnej korzyści, gdyż kwestia ta nie była częścią skierowanego do

niego pytania. Stwierdził jedynie, że „tylko wówczas, gdy występuje wystarczający stopień znajomości tego znaku, odbiorcy, zetknąwszy się z późniejszym znakiem towarowym, mogą **skojarzyć te dwa znaki towarowe [...] co może skutkować szkodą dla wcześniejszego znaku**” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Choć to stwierdzenie ma zbyt ograniczony charakter, aby posłużyć za podstawę do kompleksowej analizy istnienia ryzyka naruszenia, zawiera ono przynajmniej znaczące wskazanie, a mianowicie, że szkoda lub nienależna korzyść musi być **konsekwencją skojarzenia** między kolidującymi znakami w umyśle odbiorców, które stało się możliwe dzięki podobieństwu między znakami, ich charakterowi odróżniającemu, renomie i innym czynnikom (zob. pkt 3.3 powyżej).

Zatem jeżeli domniemana szkoda lub nienależna korzyść nie jest rezultatem skojarzenia między znakami, lecz wynika z innych, zewnętrznych przyczyn, nie daje to podstaw do sprzeciwu na mocy art. 8 ust. 5 RZTUE.

Ponadto, jak zauważył Trybunał, skojarzenie między znakami wymaga, aby **część odbiorców, która zna już wcześniejszy znak towarowy, zetknęła się także z późniejszym znakiem**. Będzie to łatwiejsze do ustalenia, w przypadku gdy wcześniejszy znak jest znany ogółowi społeczeństwa lub gdy konsumenci stosownych towarów i usług w dużym stopniu pokrywają się. Jednak w przypadkach, w których towary i usługi znacząco różnią od siebie, a takie połączenie między odpowiednimi kręgami odbiorców nie jest oczywiste, osoba wnosząca sprzeciw musi uzasadnić, dlaczego znaki te będą kojarzone, odnosząc się do innego związku między działalnością swoją a zgłaszającego, na przykład w przypadkach, w których wcześniejszy znak jest wykorzystywany poza swoim naturalnym sektorem rynkowym, na przykład przez udzielenie licencji lub merchandising (zob. pkt 3.3 powyżej).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER
Renoma w odniesieniu do usług z klas 38, 42 i 45, między innymi serwisu społecznościowego	Klasy 14, 18 i 25	

Izba Odwoławcza określiła właściwy krąg odbiorców jako przeciętnych europejskich konsumentów zgłoszonych towarów, które są zwykłymi towarami przeznaczonymi dla ogółu społeczeństwa.

Izba stwierdziła, że towary zgłaszającego mogą być postrzegane jako produkty merchandisingowe pochodzące od osoby wnoszącej sprzeciw. Takie przedmioty, jak: T-shirty, breloczki, zegarki, torebki, biżuteria, czapki itp., są bardzo często stosowane w celach marketingowych i są opatrzone znakami towarowymi, które odnoszą się do zupełnie innych towarów i usług. Zetknąwszy się z oznaczeniem TWITTER na zegarku, szaliku lub koszulce, właściwy krąg konsumentów bez wątpienia skojarzyłby je z oznaczeniem osoby wnoszącej sprzeciw oraz oferowanymi przez nią usługami w związku z renomą znaku osoby wnoszącej sprzeciw. Dałoby to zgłaszającemu przewagę konkurencyjną, gdyż jego towary zyskałyby dodatkową atrakcyjność dzięki skojarzeniu ze starszym znakiem osoby wnoszącej sprzeciw. Zakup zegarka TWITTER jako prezentu dla kogoś, kto jest znany jako użytkownik serwisu TWITTER, jest na przykład motywowany przywiązaniem do wcześniejszego znaku (pkt 40).

Im szybciej i silniej późniejszy znak towarowy przywołuje na myśl wcześniejszy znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie późniejszego znaku towarowego będzie skutkowało czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego, bądź też działać na ich szkodę (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Dlatego też ocena szkody lub nienależnej korzyści musi być oparta na ogólnej ocenie wszystkich czynników istotnych dla sprawy (w tym w szczególności podobieństwa oznaczeń, renomy wcześniejszego znaku, odpowiednich grup konsumentów i sektorów rynku) w celu ustalenia, czy znaki mogą zostać skojarzone w sposób, który może niekorzystnie wpływać na wcześniejszy znak towarowy.

W sprawie *MacCoffee/McDonald's* Sąd uznał, że istnienie rodziny znaków „Mc” jest kluczowym czynnikiem, który należy uwzględnić przy ocenie istnienia nienależnej korzyści (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

3.4.3 Rodzaje naruszenia

W art. 8 ust. 5 RZTUE mowa jest o formie naruszenia, które: „przyniosłoby nienależną korzyść z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby szkodliwe dla tego charakteru lub renomy”. Dlatego też art. 8 ust. 5 RZTUE ma zastosowanie, jeżeli spełnione jest którekolwiek z następujących **trzech alternatywnych wymagań**, a mianowicie jeżeli używanie zakwestionowanego znaku:

- przyniosłoby nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku;
- przyniosłoby szkodę dla charakteru odróżniającego;
- przyniosłoby szkodę dla renomy.

Jeżeli chodzi o pierwszą formę naruszenia, brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE sugeruje istnienie dwóch rodzajów nienależnej korzyści, ale w utrwalonym orzecznictwie obydwa

rodzaje traktuje się jako jedno naruszenie na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Dla kompletności wyводу obydwie aspekty tego naruszenia zostaną omówione w pkt 3.4.3.1 poniżej.

Jak wykazano w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd dotyczy **jedynie** wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego towarów i usług. Artykuł 8 ust. 5 RZTUE chroni natomiast wcześniejsze znaki **cieszące się renomą** w przypadku skojarzenia lub wprowadzenia w błąd, które niekoniecznie odnosi się do pochodzenia handlowego towarów/usług. Artykuł 8 ust. 5 RZTUE chroni zwiększony wysiłek i nakłady finansowe związane z tworzeniem i promowaniem znaków towarowych w celu nadania im renomy, przyznając tym znakom ochronę przed późniejszymi podobnymi znakami, które przynoszą nienależną korzyść z racji charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub są szkodliwe dla tego charakteru lub renomy. W tym obszarze prawa znaków towarowych wykorzystywana jest obszerna terminologia. Najczęściej używane terminy przedstawiono poniżej.

Terminy używane w art. 8 ust. 5 RZTUE	Powszechnie używane ekwiwalenty
Nienależna korzyść	Pasożytnictwo, działanie w cieniu
Szkoda dla charakteru odróżniającego	Oslabienie przez rozmywanie, osłabienie, rozmywanie, pomniejszenie
Szkoda dla renomy	Oslabienie przez narażenie na szwank, narażenie na szwank, degradacja

3.4.3.1 Czerpanie nienależnej korzyści z racji charakteru odróżniającego lub renomy

Charakter naruszenia

Pojęcie czerpania **nienależnej korzyści z racji charakteru odróżniającego lub renomy** obejmuje przypadki, gdy zgłaszający korzysta z atrakcyjności wcześniejszego prawa, opatrując swoje towary/usługi oznaczeniem, które jest podobne (lub identyczne) do szeroko znanego na rynku, a tym samym przywłaszcza sobie jego atrakcyjny charakter i wartość reklamową lub wykorzystuje jego renomę, wizerunek i prestiż. Może to skutkować niedopuszczalnym pasożytnictwem handlowym polegającym na tym, że zgłaszający bezpłatnie wykorzystuje inwestycję osoby wnoszącej sprzeciw, promując swój znak i budując jego reputację (goodwill), gdyż może to stymulować sprzedaż produktów zgłaszającego w stopniu nieproporcjonalnie wysokim w porównaniu z wielkością inwestycji w ich promocję.

W wyroku z 18/06/2009, L'Oréal, C-487/07, EU:C:2009:378, Trybunał wskazał, że nienależna korzyść występuje tam, gdzie dochodzi do przypisania wizerunku znaku lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym

oznaczeniem. Działając w cieniu znaku cieszącego się renomą, zgłaszający korzysta z jego atrakcyjności, renomy i prestiżu. Zgłaszający wykorzystuje też, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku (pkt 41, 49).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Spa Les Thermes de Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179 T-67/04,
Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako obejmujące przypadki, w których ma miejsce oczywisty wyzysk i wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego renomy (zob. podobnie opinia rzecznika generalnego Jacobso w sprawie Adidas, pkt 39) (pkt 51).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, EU:T:2012:348 T-60/10,
Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego polega na tym, że wizerunek cieszącego się renomą znaku towarowego lub ukazywane przez niego cechy charakterystyczne zostaną przeniesione na towary oznaczone zgłoszonym znakiem, tak że ich wprowadzenie na rynek zostanie ułatwione przez to skojarzenie z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym (pkt 48).		

Właściwy krąg konsumentów

Pojęcie „nienależnej korzyści” skupia się na korzyściach dla późniejszego znaku, nie zaś szkodzie dla wcześniejszego znaku towarowego; elementem zakazanym jest tu wykorzystywanie znaku wcześniejszego przez właściciela znaku późniejszego. W związku z tym istnienie naruszenia polegającego na czerpaniu nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku należy oceniać **w odniesieniu do przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług, dla których dokonano zgłoszenia późniejszego znaku** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Ocena nienależnej korzyści

W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia skutkuje czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku, niezbędne jest dokonanie **ogólnej oceny**, która uwzględni wszystkie czynniki istotne z punktu widzenia okoliczności sprawy (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, potwierdzono 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; zob. również 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Przywłaszczenie sobie charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszego znaku towarowego zakłada **skojarzenie** między odpowiednimi znakami, co **umożliwia przeniesienie atrakcyjności i prestiżu** na zgłaszane oznaczenie. Skojarzenie tego rodzaju będzie bardziej prawdopodobne w następujących okolicznościach:

1. Jeżeli wcześniejszy znak posiada **silną renomę lub bardzo silny (samoistny) charakter odróżniający**, ponieważ w takim przypadku istnieje większa pokusa dla zgłaszającego, aby starać się wykorzystać jego wartość, a także łatwiej jest go skojarzyć ze zgłaszanym oznaczeniem. Takie znaki będą rozpoznawane w prawie każdym kontekście właśnie ze względu na ich wyjątkowy charakter odróżniający bądź „dobrą” lub „szczególną” renomę w tym sensie, że towarzyszy jej wizerunek doskonałości, niezawodności lub jakości bądź inne pozytywne przesłanie, które mogłoby wpłynąć na wybór konsumenta w odniesieniu do towarów innych producentów (12/07/2011, C-324/09, L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Im silniejszy jest charakter odróżniający wcześniejszego znaku, tym bardziej prawdopodobne jest, że zetknąwszy się z późniejszym identycznym lub podobnym znakiem, właściwy krąg odbiorców skojarzy go z tym wcześniejszym znakiem (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. Jeżeli stopień podobieństwa między rozpatrywanymi **oznaczeniami** jest wysoki. Im bardziej podobne są znaki, tym bardziej prawdopodobne jest, że późniejszy znak będzie, w odczuciu właściwego kręgu odbiorców, przywołał na myśl wcześniejszy znak cieszący się renomą (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
3. Jeżeli istnieje **szczegółne powiązanie** między towarami/usługami, które pozwala przypisać niektóre cechy towarów/usług osoby wnoszącej sprzeciw towarom/usługom zgłaszającego. Ma to miejsce szczególnie w przypadku **sąsiednich rynków**, gdzie „rozszerzenie marki” wydaje się bardziej naturalne, jak np. w odniesieniu do *produktów farmaceutycznych* i *kosmetyków*; właściwości lecznicze tych pierwszych mogą być domniemywane w przypadku tych drugich, gdy są one opatrzone tym samym znakiem. Podobnie Sąd orzekł, że niektóre napoje (z klas 32 i 33) reklamowane jako zwiększające sprawność seksualną są związane z właściwościami towarów w klasie 5 (produkty i substancje farmaceutyczne i weterynaryjne), dla których zarejestrowany został wcześniejszy znak Viagra (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Związku takiego nie stwierdzono natomiast między *usługami dotyczącymi kart kredytowych* a *kosmetykami*, gdyż uznano, że wizerunek tych pierwszych nie podlega przeniesieniu na drugie, choć krąg ich użytkowników w znacznej mierze się pokrywa.

4. Jeżeli ze względu na swoją szczególną atrakcyjność i prestiż wcześniejszy znak może być **wykorzystywany nawet poza swoim naturalnym sektorem rynku**, na przykład przez udzielenie licencji lub merchandising. W tym przypadku jeżeli zgłaszający używa oznaczenia identycznego lub podobnego do wcześniejszego znaku w odniesieniu do towarów, w przypadku których jest on już używany, odnosi on oczywiście korzyści z jego faktycznej wartości w tym sektorze (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

Intencja zgłaszającego nie jest tutaj istotnym czynnikiem. Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego może być **świadomą decyzją**, na przykład w przypadku gdzie występuje oczywiste wykorzystanie słynnego znaku i działanie w jego cieniu lub próba wykorzystania renomy takiego znaku. Czerpanie nienależnej korzyści **niekoniecznie** wymaga jednak świadomego zamiaru wykorzystania reputacji (goodwill) związanej z cudzym znakiem towarowym. W pojęciu czerpania nienależnej korzyści „chodzi o niebezpieczeństwo polegające na tym, że wyobrażenie o cieszącym się renomą znaku lub cechach, które on reprezentuje, przypisane będzie towarom oznaczanym znakiem zgłoszonym, w wyniku którego to skojarzenia z wcześniejszym cieszącym się renomą znakiem towarowym sprzedaż tych towarów będzie łatwiejsza” (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Dlatego też działanie w złej wierze nie jest samo w sobie warunkiem zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE, w którym wymaga się jedynie, aby korzyść była „**nienależna**”, tj. żeby **nie było uzasadnienia** dla zysku zgłaszającego. Gdy jednak dowody wskazują, że zgłaszający w wyraźny sposób działa w złej wierze, stanowi to mocną przesłankę nienależnej korzyści. Istnienie złej wiary można wywnioskować z różnych czynników, takich jak oczywista próba jak najdokładniejszego naśladownictwa przez zgłaszającego wcześniejszego oznaczenia o bardzo wysokim charakterze odróżniającym lub brak widocznego powodu, dla którego wybrał on dla swoich towarów znak zawierający takie oznaczenie.

Ponadto pojęcie nienależnej korzyści zawarte w art. 8 ust. 5 RZTUE nie odnosi się do **szkody** wyrządzonej znakowi cieszącemu się renomą. W związku z tym wykorzystanie przez osobę trzecią charakteru odróżniającego lub renomy znaku może być nieuczciwe, nawet jeżeli używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie jest szkodliwe dla charakteru odróżniającego bądź renomy znaku lub, ogólniej, właściciela tego znaku. Dlatego też osoba wnosząca sprzeciw nie musi wykazać, że korzyść zgłaszającego szkodzi jej interesom gospodarczym lub wizerunkowi jej znaku (inaczej niż w przypadku narażenia na szwank, zob. poniżej), gdyż w większości przypadków „pożyczony” charakter odróżniający/prestiż oznaczenia będzie wpływać głównie na konkurentów zgłaszającego, czyli handlowców działających na identycznych/podobnych/sąsiednich rynkach, skutkując ich niekorzystnym położeniem konkurencyjnym. Nie można jednak całkowicie wykluczyć możliwości jednoczesnej szkody dla interesów osoby wnoszącej sprzeciw, zwłaszcza w przypadkach, gdy używanie zgłaszanego oznaczenia mogłoby mieć wpływ na merchandising osoby

wnoszącej sprzeciw lub utrudniłoby realizację jej planów dotyczących penetracji nowego sektora rynku.

Sprawy dotyczące nienależnej korzyści

Ustalenie ryzyka czerpania nienależnej korzyści

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07, EU:C:2008:370

W swojej opinii dotyczącej orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie Intel rzecznik generalny Sharpston odniósł się do nienależnej korzyści w następujący sposób: „Pojęcia czerpania nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego powinny natomiast obejmować »przypadki, w których mają miejsce oczywisty wyzysk i pasożytnicze wykorzystanie sławnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji«. W ten sposób na przykład Rolls Royce miałby prawo uniemożliwić producentowi whisky wykorzystywanie renomy znaku Rolls Royce w celu promocji jego produktu. Nie jest jasne, czy istnieje rzeczywista różnica pomiędzy czerpaniem nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru znaku, a czerpaniem nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego, jednak ze względu na to, że taka różnica nie miałaby znaczenia w niniejszej sprawie, będę w dalszym ciągu odnosić się do obu tych sytuacji jako do pasożytniczego wykorzystywania” (pkt 33).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
CITIBANK i in.		16/04/2008, T-181/05, EU:T:2008:112

„[...] renoma znaku towarowego CITIBANK w sektorze usług bankowych we Wspólnocie Europejskiej jest niekwestionowana. Renoma ta kojarzona jest z cechami właściwymi sektorowi bankowemu, czyli wypłacalnością, uczciwością i wsparciem finansowym dla klientów indywidualnych i korporacyjnych w ich działalności zawodowej i inwestycjach”.

„[...] istnieje oczywisty związek [...] między usługami pośrednictwa celnego a usługami finansowymi oferowanymi przez takie banki, jak skarżące, ponieważ klienci zajmujący się handlem międzynarodowym oraz przywozem i wywozem towarów korzystają także z usług finansowych i bankowych, których te transakcje wymagają. Wynika z tego, że istnieje prawdopodobieństwo, iż klienci ci będą znali bank skarżących z uwagi na jego znaczącą renomę na skalę światową”.

„W związku z tym Sąd uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego CITI przez agencje celne, a zatem w odniesieniu do działalności pośrednictwa finansowego w zarządzaniu zasobami finansowymi i nieruchomościami na rzecz klientów, może prowadzić do pasożytowania, czyli czerpania nienależnej korzyści z ugruntowanej renomy znaku towarowego CITIBANK i z istotnych środków finansowych zainwestowanych przez skarżących w celu osiągnięcia tej renomy. To używanie zgłoszonego znaku towarowego CITI mogłoby także wywołać przekonanie, że interwenient jest zrzeszony ze skarżącymi lub że do nich należy, co w rezultacie mogłoby ułatwić oferowanie usług oznaczonych zgłoszonym znakiem. Ryzyko to jest tym większe, że skarżącym przysługują prawa do kilku znaków towarowych zawierających element »citi«” (pkt 81–83).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06, EU:T:2008:215
MINERAL SPA (w odniesieniu do <i>mydeł, wyrobów perfumeryjnych, olejków eterycznych, preparatów do ciała i pielęgnacji urody, preparatów do włosów, środków do czyszczenia zębów</i> w klasie 3) może czerpać nienależną korzyść z wizerunku wcześniejszego znaku towarowego SPA oraz przekazywanego za jego pośrednictwem przesłania, gdyż towary, których dotyczy zakwestionowane zgłoszenie, będą postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako źródła zdrowia, piękna i czystości. Nie chodzi o to, czy pasta do zębów i perfumy zawierają wodę mineralną, ale czy odbiorcy mogą sądzić, że towary te są produkowane z wody mineralnej lub z jej wykorzystaniem (pkt 43 i 44).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Nr sprawy
L'Oréal i in.	12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474

Według L'Oréal i innych strony pozwane produkowały i importowały perfumy, które cechowały się „podobnym zapachem” do produktów L'Oréal, ale były sprzedawane po znacznie niższej cenie, w opakowaniach, których identyfikacja wizualna przypominała produkty oznaczone znakami L'Oréal. Strony pozwane wykorzystały zestawienia porównawcze do przedstawienia perfum, które wprowadzały na rynek jako imitacje lub repliki towarów opatrzonych znakiem towarowym cieszącym się renomą. Reklama porównawcza, która przedstawia towary reklamującego jako imitację towaru noszącego znak towarowy, jest kwalifikowana przez dyrektywę Rady 84/450/EWG jako sprzeczna z zasadami uczciwej konkurencji i co za tym idzie – jest niedozwolona. Dlatego też odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki takiej reklamie stanowi owoc nieuczciwej konkurencji i winno w konsekwencji zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z renomy tego znaku towarowego.

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Nasdaq		10/05/2007, EU:T:2007:131	T-47/06,
„Należy uwzględnić fakt, że usługi w zakresie notowań na rynku finansowym i giełdowym świadczone przez interwenienta pod jego znakiem towarowym NASDAQ, a zatem i sam znak towarowy NASDAQ niezaprzeczalnie wiążą się z pewnym wizerunkiem nowoczesności, a [związek między oznaczeniami] umożliwia przeniesienie tego wizerunku na sprzęt sportowy, a w szczególności na nowoczesne materiały kompozytowe, które byłyby wprowadzane do obrotu przez zgłaszającego pod zgłoszonym znakiem towarowym, co zgłaszający wydaje się w sposób dorozumiany potwierdzać, stwierdzając, że słowo »nasdaq« opisuje jego podstawową działalność. Dlatego też, w świetle tych dowodów, i biorąc pod uwagę podobieństwo rozpatrywanych znaków, znaczenie renomy i wysoce odróżniający charakter znaku towarowego NASDAQ, należy stwierdzić, że interwenient wykazał istnienie przyszłego ryzyka, które nie jest hipotetyczne, czerpania przez zgłaszającego nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego NASDAQ przez używanie zgłoszonego znaku towarowego. W związku z tym nie ma obecnie potrzeby uchylenia zaskarżonej decyzji w tym punkcie” (pkt 60 i 61).			

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Istnieje pewna bliskość i związek między *usługami rozrywkowymi* i *piwem*, a nawet pewne podobieństwo ze względu na ich komplementarność. Ogół społeczeństwa w Zjednoczonym Królestwie będzie w stanie dostrzec związek z Royal Shakespeare Company (RSC), widząc piwo z zakwestionowanym znakiem towarowym Royal Shakespeare w supermarkecie lub w barze. Zakwestionowany znak korzystałby dzięki atrakcyjności, renomie i prestiżowi wcześniejszego znaku w odniesieniu do swoich własnych towarów i usług, które przyciągałyby uwagę konsumentów dzięki skojarzeniu z RSC, a tym samym zyskiwałyby przewagę handlową nad towarami konkurentów. Korzyść ekonomiczna polegałaby na wykorzystaniu wysiłków dołożonych przez RSC, aby zapewnić jej wcześniejszemu znakowi renomę i wizerunek, bez jakiegokolwiek rekompensaty w zamian. Oznacza to nienależną korzyść (pkt 61).

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Viagra		Viagura	25/01/2012, EU:T:2012:26 T-332/10,
Uznając, że podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazanie pochodzenia, Sąd orzekł, że znak może również służyć przekazywaniu innych informacji dotyczących szczególnych cech lub właściwości wskazanych towarów lub usług albo obrazów i wrażeń wywoływanych przez sam znak, takich jak: luksus, styl życia, wyjątkowość, przygoda czy młodość. W tym sensie znak towarowy posiadał nieodłączną wartość gospodarczą, która była niezależna i odrębna od wartości towarów lub usług, dla których został zarejestrowany (pkt 57). Ryzyko czerpania nienależnej korzyści obejmuje przypadki oczywistego wykorzystywania znaku cieszącego się renomą lub pasożytowania na tym znaku, a mianowicie ryzyko przeniesienia wizerunku znaku cieszącego się renomą lub ukazywanych przez niego cech na towary oznaczone zgłoszonym znakiem, tak że ich wprowadzenie na rynek zostanie ułatwione przez to skojarzenie z wcześniejszym znakiem cieszącym się renomą (pkt 59). Sąd stwierdził, że nawet gdyby napoje objęte zgłoszonym znakiem w rzeczywistości nie przynosiły takiej samej korzyści jak „bardzo dobrze znany” produkt farmaceutyczny stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji, ważne jest to, że konsument ze względu na przeniesienie pozytywnych skojarzeń wywoływanych przez wizerunek wcześniejszego znaku byłby skłonny kupować takie napoje, oczekując uzyskania podobnych efektów, takich jak wzrost libido (pkt 52 i 67).			

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy

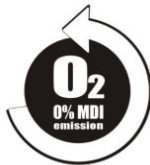
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))
---	---	---

Chociaż produkty kosmetyczne zgłaszającego nie są podobne do odzieży osoby wnoszącej sprzeciw, obydwie grupy należą w oczywisty sposób do produktów, które są często sprzedawane jako artykuły luksusowe pod słynnymi znakami znanych projektantów i producentów. Uwzględniając fakt, że wcześniejszy znak jest bardzo dobrze znany, a konteksty handlowe, w których promowane są te towary, są stosunkowo bliskie, Izba Odwoławcza uznała, że konsumenci luksusowej odzieży skojarzą znak zgłaszającego odnoszący się do mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków i płynów do pielęgnacji włosów w klasie 3 ze słynnym znakiem „EMILIO PUCCI”, które to skojarzenie poskutkuje korzyścią handlową zgodnie z ustaleniami Izby (Izba Odwoławcza, pkt 129).

Izba Odwoławcza stwierdziła, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zgłaszający mógłby wykorzystywać renomę znaku osoby wnoszącej sprzeciw dla własnej korzyści. Używanie znaku towarowego w związku z towarami i usługami, o których mowa powyżej, niemal na pewno zwróci uwagę właściwego kręgu konsumentów na bardzo podobny i bardzo dobrze znany znak osoby wnoszącej sprzeciw. Zgłaszający będzie kojarzony z aurą luksusu, która otacza markę „EMILIO PUCCI”. Wielu konsumentów może sądzić, że istnieje bezpośredni związek między towarami zgłaszającego z jednej strony a słynnym włoskim domem mody z drugiej strony, być może w postaci umowy licencyjnej. Zgłaszający mógłby czerpać nienależną korzyść z faktu, że odbiorcy dobrze znają znak towarowy „EMILIO PUCCI”, wprowadzając własny, bardzo podobny znak towarowy bez ponoszenia większego ryzyka i kosztów związanych z wprowadzeniem zupełnie nieznanego znaku towarowego na rynek (Izba Odwoławcza, pkt 130).

Sąd potwierdził ustalenia Izby Odwoławczej.

Ustalenie braku ryzyka czerpania nienależnej korzyści

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
O2 		03/07/2012, R 2304/2010-2, O2 0% MDI emission (fig.) / O2 et al.

Izba Odwoławcza uznała, że (1) stopień podobieństwa znaków jest bardzo ograniczony i są one ogólnie niepodobne do siebie; (2) użycie wspólnego oznaczenia „O2” w zgłoszonym znaku ma charakter opisowy; oraz (3) biorąc pod uwagę zupełnie różne obszary użycia i opisowy charakter użycia wspólnego elementu, nie ma możliwości, aby zgłaszający czerpał korzyść z charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, nawet jeżeli właściwy krąg odbiorców częściowo się pokrywa (pkt 55).

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Vips		Vips	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93
Wcześniejszy znak Vips cieszy się renomą w odniesieniu do restauracji, w szczególności sieci fast food. Nie dowiedziono jednak, aby cieszył się także szczególnym prestiżem. Sam termin Vips ma charakter zachwalający i jest powszechnie stosowany w ten sposób. Nie wyjaśniono w żaden sposób, jak sprzedaż oprogramowania pod znakiem Vips mogłaby odnosić korzyści ze skojarzenia z siecią fast food, nawet gdyby pojawiło się takie skojarzenie. Sąd wykluczył zatem ryzyko, że używanie zgłoszonego znaku przynosiłoby nienależną korzyść w związku z charakterem odróżniającym lub renomą wcześniejszego znaku.			

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Spa		Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
SPA cieszy się renomą w odniesieniu do <i>wody mineralnej</i> w krajach Beneluksu. Zakwestionowany znak Spa-Finders obejmuje <i>publikacje, katalogi, czasopisma, biuletyny, usługi biur podróży</i>. Sąd stwierdził, że między oznaczeniami nie występuje szkodliwy związek. Oznaczenie Spa jest również używane na określenie miasta Spa oraz toru wyścigowego o tej samej nazwie. Brak dowodów na czerpanie nienależnej korzyści lub jakiegokolwiek wykorzystanie sławy wcześniejszego znaku. Słowo Spa w zgłoszonym znaku towarowym określa tylko rodzaj publikacji.			

Wcześniejsze cieszące się renomą	oznaczenie	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
TDK		TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2, TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

Wcześniejszy znak „TDK” cieszy się w Unii Europejskiej renomą w odniesieniu do „towarów audio i wideo”. Osoba wnosząca sprzeciw argumentowała, że „[s]ektor budowlano-montażowy to specyficzna dziedzina handlu, w której używanie znaku TDK mogłoby osłabić reputację przedsiębiorstwa o takim typie i charakterze jak przedsiębiorstwo osoby wnoszącej sprzeciw”. Izba uznała, że argument ten, który wydaje się być połączeniem domniemań dotyczących istnienia szkody dla renomy i charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, jest jedynie oświadczeniem niepotwierdzonym żadnymi dowodami, które wskazywałyby na pierwszy rzut oka na poważne ryzyko zmiany zachowania rynkowego lub zmniejszenia siły przyciągania znaku towarowego.

3.4.3.2 Szkoda dla charakteru odróżniającego

Charakter naruszenia

Szkoda dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku cieszącego się renomą (określana także jako „osłabienie”, „pomniejszenie” lub „rozmywanie”) ma miejsce, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów/usług, dla których został on zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, ulega osłabieniu z uwagi na wywołane używaniem późniejszego podobnego znaku towarowego rozmycie tożsamości wcześniejszego znaku cieszącego się renomą, polegające na zmniejszeniu jego charakteru odróżniającego lub wyjątkowości (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

W art. 8 ust. 5 RZTUE stwierdza się, że właściciel znaku cieszącego się renomą może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia ZTUE, które bez uzasadnionej przyczyny byłoby szkodliwe dla **charakteru odróżniającego** wcześniejszego znaku towarowego. W związku z powyższym oczywiste jest, że przedmiotem ochrony jest **charakter odróżniający** wcześniejszego znaku towarowego cieszącego się renomą. Jak wykazano w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 5: Charakter odróżniający wcześniejszego znaku, „charakter odróżniający” odnosi się do większej lub mniejszej zdolności znaku do identyfikowania towarów/usług, dla których został on zarejestrowany, jako pochodzących od określonego podmiotu. W związku z tym art. 8 ust. 5 RZTUE chroni znaki cieszące się renomą przed zmniejszeniem ich odróżniającej zdolności przez późniejszy podobny znak, nawet jeżeli ten późniejszy znak dotyczy niepodobnych towarów/usług.

Chociaż wcześniejsze brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE odnosiło się tylko do kolizji między niepodobnymi towarami/usługami, w wyrokach z 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9, 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, Trybunał orzekł, że artykuł ten obejmuje także podobne lub identyczne towary/usługi.

Tak więc ochrona przewidziana w art. 8 ust. 5 RZTUE oznacza uznanie, że nieograniczone używanie znaku cieszącego się renomą przez osoby trzecie, nawet w odniesieniu do towarów niepodobnych, może ostatecznie zmniejszyć odróżniającą zdolność lub wyjątkowość tego znaku cieszącego się renomą. Gdyby na przykład znak

Rolls Royce był używany w odniesieniu do restauracji, spodni, cukierków, plastikowych długopisów, mioteł itp., jego charakter odróżniający w końcu uległby rozmyciu, a jego szczególne znaczenie dla odbiorców zmniejszyłoby się, nawet w przypadku samochodów, w odniesieniu do których cieszy się on renomą. W związku z tym zdolność znaku Rolls Royce do identyfikowania towarów/usług, dla których został on zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku, zostałaby osłabiona w tym sensie, że konsumenci towarów, w odniesieniu do których znak jest chroniony i cieszy się renomą, byłiby mniej skłonni kojarzyć go **niezwłocznie** z właścicielem, który zbudował renomę znaku towarowego. Stałoby się tak dlatego, że dla tych konsumentów znak niósłby teraz kilka lub wiele „innych” skojarzeń, podczas gdy uprzednio niósł tylko jedno.

Właściwy krąg konsumentów

Szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku cieszącego się renomą trzeba oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, **dla których znak ten został zarejestrowany** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Ocena szkody dla charakteru odróżniającego

Szkoda dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku cieszącego się renomą ma miejsce, jeżeli używanie późniejszego podobnego znaku zmniejsza odróżniającą zdolność wcześniejszego znaku cieszącego się renomą. Nie można jednak uznać, że tak się dzieje wyłącznie dlatego, iż wcześniejszy znak cieszy się renomą i jest identyczny lub podobny do zgłoszonego znaku – takie podejście oznaczałoby automatyczne i masowe stwierdzanie prawdopodobieństwa osłabienia w odniesieniu do wszystkich znaków, które są podobne do znaków towarowych cieszących się renomą, znosząc wymóg wykazania szkody.

W sprawie Intel Trybunał orzekł, że art. 4 ust. 4 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG (odpowiednik art. 8 ust. 5 RZTUE) należy interpretować w taki sposób, że udowodnienie, iż używanie późniejszego znaku działałoby na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, wymaga wykazania „zmiany rynkowego zachowania” przeciętnego konsumenta towarów/usług, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, lub dużego prawdopodobieństwa, że taka zmiana nastąpi w przyszłości.

Trybunał dalej rozwinął pojęcie „zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta” w wyroku z 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Wskazał on, że jest to niezależna przesłanka natury obiektywnej, której nie można wywieść jedynie z elementów subiektywnych takich jak to, w jaki sposób konsumenci postrzegają rozmycie wizerunku i tożsamości znaku cieszącego się renomą. Sam fakt, że konsumenci zauważają obecność nowego podobnego oznaczenia, które może osłabiać zdolność wcześniejszego znaku do identyfikowania towarów, dla których został on zarejestrowany, jako pochodzących od właściciela znaku, nie wystarcza sam w sobie do wykazania istnienia szkody lub ryzyka

wystąpienia szkody dla charakteru odróżniającego znaku cieszącego się renomą (pkt 35–40).

Trybunał nalega na stosowanie „wyższego standardu” w zakresie ustalania osłabienia. Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody potwierdzające spełnienie następujących dwóch **niezależnych** warunków, które Urząd musi uzasadnić:

- rozmycie wizerunku i tożsamości znaku cieszącego się renomą w oczach właściwego kręgu odbiorców (**warunek subiektywny**);
- zmiana zachowania rynkowego tego kręgu odbiorców (**warunek obiektywny**).

Osoba wnosząca sprzeciw nie musi przedkładać dowodu **rzeczywistej** szkody, lecz musi przekonać Urząd, przytaczając dowody na wysokie przyszłe prawdopodobieństwo – niemające charakteru wyłącznie hipotetycznego – wystąpienia szkody. Osoba wnosząca sprzeciw może to uczynić przez przedstawienie dowodów, które wykazują prawdopodobieństwo szkody na podstawie wyników logicznego wnioskowania opartego na analizie prawdopodobieństwa (nie zaś jedynie przypuszczeniach), przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy (16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78, jak przytoczono w 22/05/2012, T-570/10, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250, § 52; potwierdzono 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Pierwsze użycie

Szkoda dla charakteru odróżniającego cechuje się „efektem lawinowym”, co oznacza, że pierwsze użycie podobnego znaku na odrębnym rynku może samo w sobie nie skutkować osłabieniem tożsamości lub „wyjątkowości” znaku cieszącego się renomą, ale z czasem rezultat może być właśnie taki, gdyż to pierwsze użycie może powodować dalsze używanie przez inne podmioty, prowadząc w ten sposób do jego osłabienia lub szkody dla charakteru odróżniającego.

Trybunał orzekł, że pierwsze użycie identycznego lub podobnego znaku **może** wystarczyć **w pewnych okolicznościach**, aby spowodować faktyczną i trwającą szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku lub zrodzić duże prawdopodobieństwo wyrządzenia takiej szkody w przyszłości (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75). W postępowaniu sprzeciwowym przed Urzędem kwestia używania zakwestionowanego oznaczenia może w ogóle nie grać roli. Pod tym względem Urząd bierze pod uwagę, że przyszłe używanie zakwestionowanego oznaczenia, nawet jeżeli byłoby to pierwsze użycie, może skutkować dalszym użyciem przez różne podmioty, prowadząc w ten sposób do osłabienia przez rozmywanie, w szczególnych okolicznościach określanych przez osobę wnoszącą sprzeciw. Jak wskazano powyżej, umożliwia to brzmienie art. 8 ust. 5 RZTUE, w którym stwierdza się, że używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny „**byłoby** [...] szkodliwe dla [...] charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego”.

Niemniej, jak stwierdzono wyżej, na osobie wnoszącej sprzeciw spoczywa ciężar wykazania, że rzeczywiste lub przyszłe używanie powoduje bądź może spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku cieszącego się renomą.

Samoistny charakter odróżniający wcześniejszego znaku

Trybunał stwierdził, że „im bardziej niepowtarzalny jest wcześniejszy znak towarowy, tym bardziej używanie identycznego lub podobnego późniejszego znaku towarowego będzie mogło działać na szkodę charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). W istocie wcześniejszy znak musi posiadać charakter wyłączny w tym sensie, że powinien on być kojarzony przez konsumentów tylko z jednym źródłem pochodzenia, gdyż tylko w tym przypadku można mówić o prawdopodobieństwie szkody dla charakteru odróżniającego. Jeżeli to samo oznaczenie, lub jego wariant, jest już używane w związku z wieloma różnymi towarami, nie można mówić o bezpośrednim związku z którymkolwiek z towarów, które ono wyróżnia, a zatem istnieje niewielka lub żadna możliwość dalszego osłabienia.

W związku z tym „[...] niebezpieczeństwo osłabienia znaku wydaje się być co do zasady mniejsze, jeśli znak wcześniejszy składa się z wyrazu, który z racji właściwego mu znaczenia jest bardzo rozpowszechniony i często używany, niezależnie od wcześniejszego znaku z tego wyrazu złożonego. W takim przypadku jest mniej prawdopodobne, że umieszczenie tego wyrazu w znaku zgłoszonym doprowadzi do osłabienia znaku wcześniejszego” (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Jeżeli zatem znak sugeruje cechę charakterystyczną dla szerokiej gamy towarów, konsument z większym prawdopodobieństwem skojarzy go z określoną cechą produktu, do którego on się odnosi, niż z innym znakiem.

W wyroku z 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179 Sąd potwierdził ustalenie, że używanie znaku Spa-Finders w odniesieniu do *publikacji* i usług *biur podróży* nie rozmywa charakteru odróżniającego ani nie naraża na szwank renomy znaku Spa w odniesieniu do *wody mineralnej*. Termin „spa” w Spa-Finders może być wykorzystywany w sposób inny niż w kontekście znaku towarowego, ponieważ wobec faktu, że słowo to „jest często używane dla określenia na przykład belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru wyścigowego Spa-Francorchamps lub w sposób ogólny miejsc, w których odbywa się hydroterapia, takich jak łaźnie lub sauny, prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA wydaje się być niewielkie” (pkt 44).

Tak więc jeżeli zgłaszający wykazuje, że wcześniejsze oznaczenie lub element, który skutkuje podobieństwem, jest powszechny i jest już używany przez różne przedsiębiorstwa z różnych sektorów rynku, może tym samym skutecznie obalić tezę o prawdopodobieństwie osłabienia, gdyż trudno jest przyjąć, że atrakcyjność wcześniejszego znaku może ulec osłabieniu, jeżeli nie jest on szczególnie niepowtarzalny.

Sprawy dotyczące osłabienia przez rozmywanie

Ustalenie osłabienia

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
		28/01/2014, R 69/2013-4, CAMEL BRAND (fig.) / CAMEL (fig.) et al.
Renoma w odniesieniu do wyrobów tytoniowych	Środki spożywcze w klasach 29, 30 i 32	
Po pierwsze, biorąc pod uwagę bardzo duże podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami i dużą renomą wcześniejszego znaku, istnieje ryzyko, że odbiorcy będą skłonni sądzić, że produkty spożywcze CAMEL pochodzą od osoby wnoszącej sprzeciw lub że ten znak jest używany za zgodą osoby wnoszącej sprzeciw. Ponadto używanie spornego znaku zmniejszy zdolność cieszącego się renomą znaku CAMEL do wywoływania natychmiastowego skojarzenia z działalnością osoby wnoszącej sprzeciw. Używanie bardzo podobnego znaku w odniesieniu do produktów spożywczych byłoby szkodliwe dla charakteru odróżniającego cieszącego się renomą znaku towarowego CAMEL dotyczącego wyrobów tytoniowych, czyniąc ten znak zwykłym, co zasadniczo zmniejsza siłę przyciągania znaku. Doprowadzi to do rozproszenia tożsamości i wpłynie na postrzeganie wcześniejszego znaku przez odbiorców. Wcześniejszy znak, używany do wywołania natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest zarejestrowany, nie będzie już w stanie tego robić. Wynika z tego, że istnieje oczywiste prawdopodobieństwo szkody dla funkcji reklamowej wcześniejszego znaku jako nośnika budowania i utrzymywania lojalności wobec marki oraz że w perspektywie średnio- lub długoterminowej wartość rynkowa wcześniejszego znaku cieszącego się renomą zostanie obniżona w wyniku używania spornego znaku w tym znaczeniu, że konsumenci towarów, w odniesieniu do których ten cieszący się renomą znak jest chroniony i znany, będą mniej skłonni do kojarzenia go natychmiast z przedsiębiorstwem, które zbudowało renomę tego znaku towarowego; należy to traktować jak zmianę ich zachowania rynkowego (pkt 41).		

Ustalenie braku osłabienia

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy

Vips	Vips	22/03/2007, EU:T:2007:93	T-215/03,
Renoma w odniesieniu do sieci restauracji fast food w klasie 42	Programowanie komputerowe w odniesieniu do usług hotelowych w klasie 42		

„W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionego powodu zaszkodzi charakterowi odróżniającemu znaku wcześniejszego, szkodliwość ta istnieje, jeżeli wcześniejszy znak towarowy nie wzbudza już natychmiastowego skojarzenia z towarami, dla których jest on zarejestrowany i używany (wymieniony w pkt 34 powyżej wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43). Niebezpieczeństwo to dotyczy »osłabienia« lub »stopniowego zanikania« wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jedności i wpływu na odbiorców (opinia rzecznika generalnego Jacobsa w wymienionej w pkt 36 powyżej sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 37)” (pkt 37).

„W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego, czyli innymi słowy niebezpieczeństwo »osłabienia« lub »stopniowego zanikania« tego znaku towarowego, o którym mowa w pkt 37 i 38 powyżej, należy zauważyć, że wyraz »VIPS« stanowi w języku angielskim liczbę mnogą skrótu VIP (z angielskiego »Very Important Person«, czyli »bardzo ważna osoba«), powszechnie i często używanego zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, jak i krajowej, dla określenia znanych osób. A zatem niebezpieczeństwo, że używanie zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku towarowego, jest ograniczone” (pkt 62).

„Wystąpienie niebezpieczeństwa w niniejszej sprawie jest tym mniej prawdopodobne, że zgłoszony znak towarowy służy do oznaczania usług »programowania komputerów przeznaczonego dla podmiotów świadczących usługi hotelarskie, usługi restauracyjne (posiłki) i prowadzących kawiarnie-restauracje«, skierowanych do szczególnego kręgu odbiorców, który jest w oczywisty sposób kręgiem bardziej ograniczonym, złożonym z właścicieli tego rodzaju obiektów. Z tego względu jeśli zgłoszony znak towarowy zostanie zarejestrowany, będzie on prawdopodobnie znany, w wyniku jego używania, jedynie dość ograniczonemu kręgowi odbiorców, co z pewnością zmniejsza niebezpieczeństwo »osłabienia« lub »stopniowego zanikania« wcześniejszego znaku towarowego poprzez rozproszenie jego jedności i wpływu na odbiorców” (pkt 63).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy	
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179	T-67/04,
Renoma w odniesieniu do <i>wód mineralnych</i> w klasie 32	<i>Publikacje drukowane, w tym katalogi, czasopisma, biuletyny</i> w klasie 16, <i>biura podróży</i> w klasie 39		

„W niniejszej sprawie należy stwierdzić, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu, który umożliwiłby stwierdzenie prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA w wyniku używania znaku towarowego SPA-FINDERS. W istocie skarżąca kładzie nacisk na ustanawiany jej zdaniem przez odbiorców natychmiastowy związek między znakiem towarowym SPA a znakiem towarowym SPA-FINDERS. Na podstawie tego związku skarżąca wywodzi powstanie szkody w zakresie charakteru odróżniającego. Jednakże, jak skarżąca przyznała na rozprawie, zaistnienie takiego związku nie wystarcza dla wykazania prawdopodobieństwa wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego. Sąd stwierdza ponadto, iż wobec faktu, że słowo »spa« jest często używane dla określenia na przykład belgijskiego miasta Spa i belgijskiego toru wyścigowego Spa-Francorchamps lub w sposób ogólny miejsc, w których odbywa się hydroterapia, takich jak łaźnie lub sauny, prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody w zakresie charakteru odróżniającego znaku towarowego SPA wydaje się być niewielkie” (pkt 44).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
 		14/11/2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741
Renoma w odniesieniu do narzędzi maszynowych w klasie 7	Maszyzny do profesjonalnego i przemysłowego przetwarzania drewna i odpadów zielonych; profesjonalne i przemysłowe rozdrabniacze i rozdrabniacze drewna w klasie 7	

W przedmiotowej sprawie Trybunał stwierdził nieważność wyroku Sądu, stwierdzając, że szkody lub ryzyka szkody dla charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku nie można stwierdzić bez przedstawienia dowodu „zmiany rynkowego zachowania przeciętnego konsumenta” (pkt 36). O ile rozmycie wizerunku i tożsamości cieszącego się renomą znaku w oczach właściwego kręgu odbiorców jest warunkiem subiektywnym, o tyle zmiana zachowania rynkowego tego kręgu odbiorców jest obiektywna. Nie można wywnioskować na podstawie samego faktu, że konsumenci zauważają obecność nowego podobnego oznaczenia, które może osłabiać zdolność wcześniejszego znaku do identyfikowania towarów, dla których został on zarejestrowany, jako pochodzących od właściciela znaku (pkt 37 i 39). Sąd powinien był zbadać, czy nastąpiła faktyczna zmiana zachowania rynkowego – lub czy istnieje prawdopodobieństwo nastąpienia takiej zmiany – na podstawie „analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, a także wszystkich pozostałych okoliczności danej sprawy” (pkt 43). Ponieważ Sąd tego nie zrobił, naruszył art. 8 ust. 5 RZTUE.

3.4.3.3 Szkoda dla renomy

Charakter naruszenia

Ostatni rodzaj szkody na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE dotyczy działania na szkodę wcześniejszego znaku przez szkodę dla jego renomy. Tę szkodę można postrzegać jako większą od rozmywania charakteru odróżniającego, gdyż znak jest nie tylko osłabiany, lecz w istocie ulega degradacji wskutek kojarzenia go przez odbiorców ze znakiem późniejszym. Szkoda dla renomy, często określana również jako „osłabienie przez narażenie na szwank” bądź po prostu jako „narażenie na szwank”, odnosi się do sytuacji, w których używanie zakwestionowanego znaku bez uzasadnionej przyczyny może skutkować dewaluacją wizerunku lub prestiżu, który cieszący się renomą znak zyskał wśród odbiorców.

Renoma wcześniejszego znaku towarowego może zostać naruszona lub umniejszona, gdy jest on odtwarzany w kontekście obscenicznym, poniżającym lub niewłaściwym, bądź w kontekście, który sam w sobie nie jest nieprzyjemny, okazuje się natomiast niezgodny z określonym wizerunkiem, który wcześniejszy znak towarowy zyskał w oczach odbiorców w wyniku działań promocyjnych właściciela tego znaku. Prawdopodobieństwo takiej szkody może w szczególności wynikać z faktu, że dane towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogącą wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Na przykład jeżeli znak cieszący się renomą w odniesieniu do ginu byłby wykorzystywany przez osobę trzecią w przypadku płynnego detergentu, miałyby to negatywne reperkusje dla znaku cieszącego się renomą, czyniąc go mniej atrakcyjnym.

W skrócie, do narażenia na szwank dochodzi, gdy występuje skojarzenie z wcześniejszym znakiem cieszącym się renomą, na poziomie oznaczeń bądź towarów, które jest szkodliwe dla renomy wcześniejszego znaku towarowego.

Właściwy krąg konsumentów

Podobnie jak w przypadku osłabienia przez rozmywanie, szkodę dla renomy wcześniejszego znaku trzeba oceniać w odniesieniu do sposobu rozumowania przeciętnego, właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego konsumenta towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Ocena narażenia na szwank

Aby ustalić szkodę dla renomy wcześniejszego znaku, nie jest wystarczające ani przesądające samo istnienie skojarzenia między znakami w umyśle konsumentów. Takie skojarzenie z pewnością musi istnieć, ale **dodatkowo** oznaczenia lub towary/usługi oznaczone późniejszym znakiem muszą skutkować negatywnym lub szkodliwym wpływem, gdy są one kojarzone ze znakiem cieszącym się renomą.

Na przykład jeżeli znak, który kojarzy się odbiorcom z wizerunkiem zdrowia, dynamizmu i młodości, zostanie użyty w odniesieniu do *wyrobów tytoniowych*, negatywna konotacja związana z nimi będzie wyraźnie kontrastować z pierwotnym wizerunkiem (zob. dalsze przykłady poniżej). Aby zatem doszło do narażenia na szwank, musi występować cecha lub właściwość towarów/usług, w odniesieniu do których używany zakwestionowany znak ma cechy lub właściwości, które są potencjalnie szkodliwe dla renomy wcześniejszego znaku (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Osoby wnoszące sprzeciw często twierdzą, że towary/usługi zgłaszającego są gorszej jakości lub osoba wnosząca sprzeciw nie jest w stanie kontrolować jakości takich towarów/usług. Urząd nie przyjmuje takiej argumentacji samej w sobie jako dowodzącej szkody. Postępowanie przed Urzędem nie obejmuje oceny jakości towarów i usług, która – oprócz tego, że jest wysoce subiektywna – nie byłaby możliwa w przypadkach, gdy towary i usługi nie są identyczne bądź w sytuacji, gdy zakwestionowane oznaczenie nie zostało jeszcze użyte.

Dlatego też przy ocenie, czy używanie zakwestionowanego znaku towarowego może wyrządzić szkodę renomie wcześniejszego znaku towarowego, Urząd może brać pod uwagę jedynie te towary i usługi, które wskazano w opisie każdego znaku towarowego. W związku z tym do celów analizy przez Urząd szkodliwe skutki używania zakwestionowanego oznaczenia w związku z towarami i usługami objętymi zgłoszeniem muszą wynikać z ogólnego charakteru i typowych cech rozpatrywanych towarów, nie zaś z ich jakości w poszczególnych przypadkach. Podejście to nie pozbawia ochrony osoby wnoszącej sprzeciw, ponieważ gdy późniejszy znak jest używany w odniesieniu do towarów/usług niskiej jakości w sposób, który przywodzi na myśl wcześniejszy cieszący się renomą znak, w każdym razie stanowi to zazwyczaj czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź jest szkodliwe dla jego charakteru odróżniającego.

Sprawy dotyczące osłabienia przez narażenie na szwank

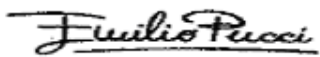
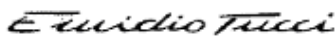
Ustalenie narażenia na szwank

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA / KAPPA et al.
Renoma w odniesieniu do odzieży sportowej i obuwia sportowego	między innymi wyrobów tytoniowych, papierosów, cygar	
Zakwestionowane zgłoszenie przedłożono w odniesieniu do tytoniu i towarów pokrewnych w klasie 34. Palenie tytoniu jest powszechnie uważane za nałóg skrajnie niezdrowy. Z tego powodu używanie oznaczenia KAPPA w odniesieniu do tytoniu i towarów pokrewnych może budzić negatywne skojarzenia z wcześniejszymi znakami strony pozwanej lub skojarzenia kolidujące z ich wizerunkiem zdrowego stylu życia oraz szkodliwe dla niego (pkt 38).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
	SPA ^{ce} NK	22/07/2010, R 417/2008-1, SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
Renoma w odniesieniu do wód mineralnych	<i>Preparaty i substancje do szorowania i polerowania; pot pourri; kadzidło; kadzidełka; środki zapachowe do pomieszczeń i artykuły do perfumowania pomieszczeń</i>	
Przyjemne skojarzenia, jakie zwykle niesie woda mineralna, nie dają się łatwo pogodzić z detergentami i preparatami do szorowania. Używanie znaków, które zawierają słowo SPA, w odniesieniu do towarów niosących tak odmienne konotacje, może zaszkodzić charakterowi odróżniającemu wcześniejszego znaku lub narazić go na szwank (pkt 101). „Większości konsumentów woda mineralna nie kojarzy się przyjemnie z kadzidłem lub pot pourri. Używanie, w celu wyróżnienia zapachów i kadzidła, znaku zawierającego słowo (SPA), które konsumenci belgijscy silnie kojarzą z butelkowaną wodą pitną, może więc szkodzić sile przyciągania i sugestywności, jaką obecnie, zgodnie z przedstawionymi dowodami, cieszy się ta marka” (pkt 103).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
		06/10/2011, R 2124/2010-1, LN (fig.) / LV (fig.) et al.
Renoma w odniesieniu do towarów w klasach 18 i 25	Między innymi urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, geodezyjne, służące do ważenia, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne (służące do nadzoru), ratownicze i dydaktyczne	
Osoba wnosząca sprzeciw wykazała, że prestiżowy wizerunek jej znaków towarowych jest związany z tradycyjnym sposobem wytwarzania jej eleganckich wyrobów skórzanych, które są ręcznie wykonywane przez rzemieślników wykorzystujących wyłącznie surowce najwyższej jakości. Osoba wnosząca sprzeciw zawsze starała się prezentować odbiorcom taki wizerunek luksusu, splendoru i ekskluzywności w połączeniu z wyjątkową jakością produktów, czego dowodzą przedłożone dowody. Wizerunek ten byłby zupełnie niezgodny z towarami o charakterze zdecydowanie przemysłowym i technicznym, takimi jak mierniki elektryczne, mikroskopy naukowe, akumulatory, kasy sklepowe, urządzenia gaśnicze lub inne przyrządy, w odniesieniu do których zgłaszający zamierza używać znaku towarowego (pkt 28). Dla wizerunku znaków towarowych, który osoba wnosząca sprzeciw starannie pielęgnowała przez dziesięciolecia, szkodliwe byłoby używanie znaku towarowego, który przypomina jej znak i jest stosowany w odniesieniu do towarów cechujących się, według opinii odbiorców, znacznym wykorzystaniem techniki (podczas gdy eleganckie wyroby skórzane są rzadko kojarzone z techniką) bądź będących pochodzenia przemysłowego (podczas gdy eleganckie wyroby skórzane są tradycyjnie kojarzone z rzemiosłem) (pkt 29). Używanie znaku towarowego praktycznie identycznego ze znakiem towarowym, który odbiorcy uznali za synonim doskonałej jakości eleganckich wyrobów skórzanych, w odniesieniu do urządzeń technicznych lub narzędzi elektrycznych wszelkiego rodzaju zmniejszy jego atrakcyjność, a więc renomę, wśród odbiorców, którzy znają i cenią wcześniejsze znaki towarowe (pkt 30).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy

EMILIO PUCCI 		
Renoma w odniesieniu do odzieży i obuwia dla kobiet	Klasa 3: Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów; środki do czyszczenia zębów. Klasa 21: Sprzęt do czyszczenia; wełna stalowa	27/09/2012, T-373/09 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)
W decyzjach z 18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2 Izba stwierdziła, że ryzyko szkody dla renomy może wystąpić, gdy towary i usługi oznaczone zgłoszonym znakiem mają cechę lub właściwość, która wskutek tego, że zgłoszony znak jest identyczny z wcześniejszym znakiem cieszącym się renomą lub podobny do niego, może wywierać negatywny wpływ na wizerunek wcześniejszego znaku cieszącego się renomą. Sąd potwierdził ustalenia Izby Odwoławczej, dodając, że wskutek bardzo dużego podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, silnego charakteru odróżniającego włoskiego znaku i jego renomy na rynku włoskim można stwierdzić, że istnieje związek między kolidującymi oznaczeniami, który może skutkować szkodą dla wizerunku ekskluzywności, luksusowego charakteru i wysokiej jakości, a zatem szkodą dla renomy włoskiego znaku (pkt 68).		

Ustalenie braku narażenia na szwank

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
		17/12/2010, T-192/09, EU:T:2010:553
Renoma w odniesieniu do organizacji zawodów sportowych	Klasa 9	

Sąd zauważył, że osoba wnosząca sprzeciw nie wykazała żadnego ryzyka naruszenia renomy wcześniejszych znaków, gdyż nie wskazała, w jaki sposób atrakcyjność wcześniejszych znaków uległaby zmniejszeniu wskutek używania zakwestionowanego znaku w odniesieniu do zakwestionowanych towarów. W szczególności nie zarzuciła, że zakwestionowane towary posiadają jakąkolwiek cechę lub właściwość, która mogłaby mieć negatywny wpływ na wizerunek wcześniejszych znaków (pkt 68).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
Renoma w odniesieniu do wód mineralnych w klasie 32	<i>Publikacje drukowane, w tym katalogi, czasopisma, biuletyny w klasie 16, biura podróży w klasie 39</i>	
„Jednakże w niniejszej sprawie znaki towarowe SPA i SPA-FINDERS odnoszą się do całkiem odmiennych towarów, a mianowicie do wody mineralnej oraz do publikacji i usług biur podróży. Sąd stwierdza wobec tego, że jest mało prawdopodobne, aby towary i usługi objęte znakiem towarowym SPA-FINDERS zmniejszyły siłę przyciągania znaku towarowego SPA, nawet gdyby odznaczały się niską jakością” (pkt 49).		

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93
Renoma w odniesieniu do sieci restauracji fast food w klasie 42	<i>Programowanie komputerowe w odniesieniu do usług hotelowych w klasie 42</i>	

Sąd zwrócił uwagę, że „choć niektóre znaki towarowe sieci restauracji typu fast food cieszą się niepodważalną renomą, nie są one – co do zasady i w braku dowodów przeciwnych – kojarzone ze szczególnym prestiżem czy wysoką jakością, ponieważ sektor restauracji typu fast food kojarzy się raczej z innymi cechami, takimi jak szybkość obsługi i dostępność, a także – w pewnym stopniu – młodość, jako że do tego typu miejsc przychodzi wielu młodych ludzi” (pkt 57).

Sąd ponadto stwierdził, że „usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, nie wykazują żadnej cechy lub właściwości, która uzasadniałaby wniosek o istnieniu tego rodzaju prawdopodobieństwa zaskodzenia renomie wcześniejszego znaku towarowego. Skarżąca ani nie wskazała na istnienie tego rodzaju cechy lub właściwości, ani tym bardziej ich nie wykazała. Samo istnienie związku między usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi nie jest wystarczające ani też nie ma charakteru determinującego. Oczywiście istnienie takiego związku zwiększa prawdopodobieństwo, że odbiorcy, stykając się ze zgłoszonym znakiem towarowym, pomyślą także o wcześniejszym znaku towarowym, jednak okoliczność ta sama w sobie nie wystarcza, by zmniejszyć siłę przyciągania wcześniejszego znaku towarowego. Taki skutek wystąpi tylko wówczas, gdy zostanie wykazane, że usługi, do oznaczania których służy zgłoszony znak towarowy, wykazują cechy lub właściwości mogące ewentualnie zaskodzić renomie wcześniejszego znaku towarowego. W niniejszej sprawie dowód taki nie został jednak przedstawiony” (pkt 67).

Wcześniejsze oznaczenie cieszące się renomą	Zgłoszenie ZTUE	Nr sprawy
WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Renoma w odniesieniu do kryształów, w tym wyrobów szklanych w klasie 21	Napoje alkoholowe, a mianowicie wina produkowane w okręgu Stellenbosch, RPA w klasie 33	
„W przedmiotowej sprawie z jednej strony niemożliwe jest przypisanie od początku znakowi towarowemu cieszącemu się renomą żadnego konkretnego wizerunku ani też dowodu <i>prima facie</i> narażenia go na szwank. Z drugiej strony osoba wnosząca sprzeciw ograniczyła się do stwierdzenia, że „używanie i rejestracja [spornego] znaku towarowego umożliwi czerpanie nienależnej korzyści ze znaku osoby wnoszącej sprzeciw”, bez podania żadnych dowodów lub dowodów <i>prima facie</i> – choćby w drodze logicznego wnioskowania – takiego narażenia na szwank. Przeciwnie, Izba nie znajduje żadnej sprzeczności między charakterem lub sposobem używania wyrobów szklanych i wina, które wskazywałyby na to, że używanie spornego znaku mogłoby narażać na szwank wizerunek wcześniejszego znaku” (pkt 91).		

3.4.4 Dowiedzenie ryzyka naruszenia

3.4.4.1 Standard i ciężar dowodu

W postępowaniach sprzeciwowych **szkoda lub nienależna korzyść mogą mieć charakter jedynie potencjalny**, co potwierdza warunkowe sformułowanie art. 8 ust. 5 RZTUE, gdzie w odniesieniu do używania zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny stwierdza się, że „przyniosłoby **nienależną korzyść** z racji odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby **szkodliwe** dla tego charakteru lub renomy”.

W postępowaniach sprzeciwowych **rzeczywista szkoda lub nienależna korzyść** występują jedynie wyjątkowo, ponieważ w większości przypadków zgłaszający nie używał efektywnie swojego znaku do chwili powstania sporu. Nie można niemniej całkowicie wykluczyć takiej możliwości, a jeżeli istnieją dowody rzeczywistego używania lub szkody, należy to wziąć pod uwagę i przypisać temu faktowi odpowiednią wagę.

Jednak fakt, że szkoda lub nienależna korzyść może mieć charakter wyłącznie potencjalny, nie oznacza, iż sama możliwość jej zaistnienia jest wystarczająca dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE. Prawdopodobieństwo szkody lub nienależnej korzyści musi być **wysokie** w tym sensie, że jest ono **możliwe do przewidzenia (tj. nie tylko hipotetyczne) w zwykłym toku zdarzeń**. W związku z tym nie wystarczy jedynie wykazać, że ogólnie nie można wykluczyć szkody lub nienależnej korzyści, bądź że istnieje choćby niewielka możliwość takiej szkody lub korzyści. Właściciel wcześniejszego znaku **musi przedstawić dowód prima facie** przyszłego ryzyka, które **nie jest hipotetyczne**, nienależnej korzyści lub szkody (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, pkt 53). Jak wyjaśniono poniżej, nie wystarcza, aby osoba wnosząca sprzeciw odniosła się jedynie ogólnie do nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy jej wcześniejszych znaków bądź szkody dla nich bez przedłożenia przekonujących dowodów rzeczywistej szkody lub przekonujących argumentów wskazujących na wysokie, nie zaś jedynie hipotetyczne, potencjalne prawdopodobieństwo szkody.

Co do zasady, **ogólne zarzuty** (takie jak wyłącznie powołanie się na stosowne sformułowanie zawarte w RZTUE) dotyczące szkody lub nienależnej korzyści **nie będą same w sobie wystarczające** dla udowodnienia potencjalnej szkody lub nienależnej korzyści: osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody lub spójną argumentację, aby wykazać, w jaki konkretnie sposób, biorąc pod uwagę obydwa znaki, rozpatrywane towary i usługi oraz wszelkie istotne okoliczności, może dojść do zarzucanego naruszenia. **Ograniczenie się do wykazania renomy i dobrego wizerunku wcześniejszych znaków bez dalszego uzasadnienia przez przedstawienie dowodów lub rozumowania nie jest wystarczające** (15/02/2012, R 2559/2010-1, GALLO / GALLO (fig.) et al., § 38-39 i przytoczone tam orzecznictwo Trybunału). Wykazano to w poniższych punktach.

Dokładny próg dowodu, który jest wymagany w celu wykazania, że prawdopodobieństwo potencjalnej szkody lub nienależnej korzyści jest **wysokie**, a nie jedynie hipotetyczne, będzie określany indywidualnie w każdej sprawie zgodnie z kryteriami wskazanymi poniżej.

Jak wspomniano w pkt 3.1.4.2 powyżej przy omawianiu ciężaru dowodu w odniesieniu do ustalania renomy, w art. 95 ust. 1 RZTUE wymaga się, aby osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła i udowodniła wszystkie fakty, na których opiera się sprzeciw. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 2. lit. f) RDZTUE osoba wnosząca sprzeciw musi **przedłożyć dowód lub argumenty** potwierdzające, że używanie zgłoszonego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny spowodowałoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego.

W związku z tym w okresie przeznaczonym na uzasadnienie sprzeciwu **na osobie wnoszącej sprzeciw spoczywa ciężar** wykazania, że rzeczywiste lub przyszłe używanie zgłoszonego znaku spowodowało lub może spowodować szkodę dla charakteru odróżniającego bądź renomy wcześniejszego znaku lub że używanie zgłoszonego znaku przyniosło lub może przynieść nienależną korzyść z wcześniejszego znaku.

Wypełniając spoczywający na niej ciężar dowodu, osoba wnosząca sprzeciw nie może jedynie stwierdzić, że szkoda lub nienależna korzyść byłaby nieuniknioną, automatyczną konsekwencją używania zgłoszonego oznaczenia ze względu na silną renomę wcześniejszego znaku. Nawet w przypadku gdy wcześniejszy znak cieszy się silną renomą, nienależną korzyść lub szkodę trzeba **odpowiednio udowodnić lub uargumentować**, uwzględniając obydwa znaki oraz stosowne towary i usługi, gdyż w przeciwnym razie cieszące się renomą znaki korzystałyby z generalnej ochrony przed identycznymi lub podobnymi oznaczeniami w odniesieniu do niemal wszystkich rodzajów produktów. Byłoby to w oczywisty sposób sprzeczne z literą i duchem art. 8 ust. 5 RZTUE, ponieważ w takim przypadku renoma stałaby się jedynym wymogiem, a nie tylko jednym z kilku warunków w nim wskazanych.

Dlatego też, gdy osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na **rzeczywistą szkodę lub nienależną korzyść**, musi przedstawić przesłanki i dowody świadczące o **rodzaju** poniesionej szkody bądź charakterze nienależnej korzyści czerpanej przez zgłaszającego. Osoba wnosząca sprzeciw musi również wykazać, że szkoda lub nienależna korzyść **wynikła z używania** zgłoszonego oznaczenia. Aby to uczynić, osoba wnosząca sprzeciw może polegać na różnych przesłankach w zależności od rodzaju podnoszonej szkody lub nienależnej korzyści, takich jak znaczny spadek sprzedaży towarów opatrzonych danym znakiem, utrata klientów lub spadek rozpoznawalności wcześniejszego znaku wśród odbiorców.

Jednak w przypadku **potencjalnej szkody lub nienależnej korzyści** dowodzenie musi mieć z natury charakter bardziej abstrakcyjny, gdyż daną szkodę lub nienależną korzyść trzeba ocenić *ex ante*.

W tym celu właściciel wcześniejszego znaku nie musi wykazać faktycznego i trwającego naruszenia swojego znaku. Gdy można przewidzieć, że takie naruszenie

wyniknie z potencjalnego używania zgłoszonego ZTUE, właściciel wcześniejszego znaku nie musi czekać do chwili, gdy ono rzeczywiście wystąpi, by móc zakazać rejestracji zgłoszonego ZTUE. Właściciel wcześniejszego znaku musi jednak udowodnić, że istnieje **poważne ryzyko**, że takie naruszenie wystąpi w przyszłości (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61 (odwołanie oddalono 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300); 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25).

Takiego ustalenia można dokonać w szczególności na podstawie wyników logicznego wnioskowania opartego na analizie prawdopodobieństwa oraz przez uwzględnienie zwyczajów w danym sektorze gospodarczym, a także wszystkich pozostałych okoliczności sprawy (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, potwierdzono w odwołaniu 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Biorąc pod uwagę, że w takich sprawach należy wykazać prawdopodobieństwo przyszłego zdarzenia, a argumenty osoby wnoszącej sprzeciw nie mogą z definicji same w sobie stanowić dowodów, często konieczne jest oparcie pewnych wniosków na **przesłankach prawnych**, czyli logicznych założeniach lub wnioskach wynikających z zastosowania reguł prawdopodobieństwa do stanu faktycznego konkretnej sprawy. Jedną z takich przesłanek wskazał Trybunał, stwierdzając, że „im silniejszy charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku, tym łatwiej jest przyjąć, że doznał on szkody” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

Z orzecznictwa wynika też wyraźnie, że im szybciej i silniej późniejsze oznaczenie przywołuje na myśl wcześniejszy znak, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne lub przyszłe używanie oznaczenia skutkuje bądź będzie skutkować czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 54; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).

Są to domniemania wzruszalne, które zgłaszający może zakwestionować i obalić, przedstawiając odpowiednie dowody; nie są to domniemania niewzruszalne.

Dodatkowo, jeżeli rodzaj szkody lub nienależnej korzyści podnoszonej w konkretnej sprawie jest taki, że zakłada on zajście pewnych konkretnych **okoliczności faktycznych** (np. ekskluzywnego charakteru wcześniejszego znaku, aspektów jakościowych renomy, danego wizerunku itp.), osoba wnosząca sprzeciw będzie również musiała dowieść tych okoliczności faktycznych, przedstawiając odpowiednie dowody.

Ponadto jak zauważył Trybunał w wyroku z 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58, chociaż prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch rozpatrywanych znaków nie jest wymagane do tego, by wykazać, że późniejszy znak czerpie nienależną korzyść z wcześniejszego znaku, w przypadku, gdy takie prawdopodobieństwo ustalono, opierając się na stanie

faktycznym, jest to dowodem, że czerpana jest nienależna korzyść lub co najmniej istnieje wysokie ryzyko takiego naruszenia w przyszłości.

3.4.4.2 Środki dowodowe

Nawet w przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw przywołuje **potencjalną** szkodę lub nienależną korzyść, musi ona wykazać wszelkie okoliczności faktyczne, które w danym przypadku mogą być niezbędne, aby powstało duże, nie hipotetyczne, ryzyko szkody lub nienależnej korzyści, przedstawiając dowody w rodzaju wspomnianych w punktach poniżej lub wykazując faktyczną szkodę lub nienależną korzyść.

Wnioski dotyczące ryzyka przyszłego naruszenia można też sformułować na podstawie wyników **logicznego wnioskowania** opartego na analizie prawdopodobieństwa oraz przez uwzględnienie zwyczajów w danym sektorze gospodarczym, a także wszystkich pozostałych okoliczności sprawy (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 82; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

W przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw podnosi **rzeczywistą** szkodę lub nienależną korzyść, może ona korzystać ze wszystkich środków dowodowych przewidzianych w **art. 97 RZTUE** w celu wykazania tego. Może na przykład wykazać rzeczywisty spadek świadomości znaku towarowego, odwołując się do badań opinii publicznej i innych potwierdzających to dokumentów. Zasady dotyczące oceny i wartości takich dowodów są takie same, jak wymienione w pkt 3.1.4.3 oraz 3.1.4.4 powyżej w odniesieniu do dowodów wymaganych w celu wykazania renomy.

3.5 Używanie bez uzasadnionej przyczyny

Ostatnim warunkiem zastosowania art. 8 ust. 5 RZTUE jest to, aby używanie zgłoszonego oznaczenia miało miejsce bez uzasadnionej przyczyny.

Jeżeli jednak okaże się, że żaden z trzech rodzajów ryzyka naruszenia nie występuje, nie można zakazać rejestracji i używania zgłoszonego znaku, gdyż w takim przypadku istnienie uzasadnionych powodów używania zgłoszonego znaku bądź też ich brak są bez znaczenia (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Istnienie powodu uzasadniającego używanie zgłoszonego znaku towarowego jest **obroną**, którą może podnieść zgłaszający. Dlatego **to na zgłaszającym spoczywa ciężar wykazania, że ma uzasadnioną przyczynę używania zgłoszonego znaku**. Jest to przykład zastosowania ogólnej zasady, zgodnie z którą „dowód spoczywa na tym, kto wysuwa twierdzenie”, która jest z kolei wyrazem starożytnej zasady *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). W orzecznictwie wyraźnie stwierdza się, że gdy właściciel wcześniejszego znaku wykazał, że dochodzi do faktycznego i trwającego naruszenia jego znaku lub zachodzi duże prawdopodobieństwo, że do takiego naruszenia dojdzie w przyszłości, na właścicielu późniejszego znaku spoczywa ciężar wykazania

uzasadnionej przyczyny, aby używać tego znaku (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Pod nieobecność w przedstawionych dowodach przesłanek mogących stanowić uzasadnienie dla używania zakwestionowanego znaku przez zgłaszającego, należy ogólnie **domniemywać** brak uzasadnionej przyczyny (29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 76 i przytoczone tam orzecznictwo; 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300, odrzucający odwołanie). Zgłaszający może jednak skorzystać z możliwości obalenia takiego domniemania, wykazując, że dysponuje rzeczywistym uzasadnieniem używania takiego znaku.

Taką sytuację można sobie na przykład wyobrazić, jeżeli zgłaszający używał oznaczenia w odniesieniu do niepodobnych towarów na właściwym terytorium przed zgłoszeniem znaku osoby wnoszącej sprzeciw bądź zyskaniem renomy przez jej znak, zwłaszcza w przypadkach, gdzie takie współistnienie nie miało żadnych skutków dla charakteru odróżniającego i renomy wcześniejszego znaku.

Dokonując wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104/EWG (którego treść legislacyjna jest zasadniczo identyczna z treścią art. 8 ust. 5 RZTUE), Trybunał orzekł, że właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego może zostać zobowiązany, zgodnie z koncepcją „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu tego przepisu, do tolerowania używania przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do tego znaku w odniesieniu do towaru identycznego z tym, dla którego ten znak został zarejestrowany, jeżeli wykazano, że oznaczenie to było używane przed dokonaniem zgłoszenia danego znaku i że używanie oznaczenia dla identycznego towaru następuje w dobrej wierze (06/02/2014, C-65/12, Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Trybunał określił dalsze szczegółowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie uzasadnionej przyczyny z uwagi na wcześniejsze użycie.

Przedstawione poniżej orzecznictwo wskazuje, że istnienie uzasadnionej przyczyny może zostać ustalone, gdy zgłaszający wykaże, że nie można w racjonalny sposób wymagać, aby powstrzymał się od używania znaku (na przykład dlatego, że używa oznaczenia w sposób ogólny, wskazujący rodzaj towarów i usług – przez użycie ogólnych słów lub ogólnych znaków graficznych), bądź w przypadku, gdy posiada on szczególne prawo do używania tego znaku w odniesieniu do danych towarów i usług (na przykład wykaże, że używanie przez niego oznaczenia jest dozwolone na mocy odpowiedniej umowy o współistnieniu).

Do spełnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie wystarcza sam fakt, że: a) oznaczenie jest szczególnie odpowiednie do identyfikacji produktów, dla których jest używane; b) zgłaszający używał już tego oznaczenia w odniesieniu do tych bądź podobnych produktów w obrębie właściwego terytorium Unii Europejskiej lub poza nim; bądź c) zgłaszający powołuje się na prawo wynikające ze zgłoszenia, przed którym pierwszeństwo ma zgłoszenie znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw (inter alia 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Samo używanie oznaczenia nie jest wystarczające – należy wykazać uzasadniony powód tego używania.

3.5.1 Przykłady uzasadnionej przyczyny

3.5.1.1 Stwierdzono uzasadnioną przyczynę

Nr sprawy	Komentarz
02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	Izba Odwoławcza potwierdziła, że zgłaszający wykazał uzasadnioną przyczynę w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE, aby włączyć słowo „FLEX” do zgłoszonego znaku, uznając, że termin ten nie może zostać zmonopolizowany, gdyż nikt nie posiada do niego wyłącznych praw i jest on w wielu językach UE przydatnym skrótem wskazującym, że łóżka i materace są elastyczne.
26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)	Izba Odwoławcza uznała, że zgłaszający miał uzasadnioną przyczynę przedstawienia herbatników przedkładanych na zgłoszonym trójwymiarowym znaku, a mianowicie służyło to wskazaniu konsumentom rodzaju tych herbatników zgodnie z definicją w odpowiednim ustawodawstwie hiszpańskim.
30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Izba Odwoławcza potwierdziła, że zgłaszający miał dwa uzasadnione powody, aby używać nazwy MARTINI w zgłoszonym znaku: (i) fakt, że „MARTINI” jest nazwiskiem założyciela przedsiębiorstwa zgłaszającego; oraz (ii) istnienie umowy o współlistnieniu z 1990 r.
20/04/2007, R 710/2006-2, SPA i in. / CAL SPAS	Izba Odwoławcza potwierdziła, że zgłaszający miał uzasadnioną przyczynę, aby używać słowa „SPAS”, gdyż odpowiada ono jednemu z ogólnych znaczeń słowa „spa” wskazanych przez Sąd w wyroku z 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215.
23/01/2009, R 237/2008-1 & R 263/2008-1, CARLO RONCATO / RONCATO et al.	Przedsięwzięcia biznesowe rodziny Roncato, które wskazywały na to, że obydwie strony mają prawo używać nazwy „RONCATO” jako znaku towarowego w sektorze walizek i kufrów, uznano za „uzasadnioną przyczynę” użycia nazwy „RONCATO” w zakwestionowanym znaku towarowym.

Nr sprawy	Komentarz
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Česká pošta s.p.	Uznano, że zgłaszający miał uzasadnioną przyczynę użycia elementu graficznego przedstawiającego trąbkę pocztową, gdyż jest to element powszechnie wykorzystywany jako długoletni, historyczny symbol usług pocztowych (przedstawiono rejestracje znaków towarowych i dowody z Internetu wskazujące, że 29 krajów europejskich wykorzystuje trąbkę pocztową jako symbol usług pocztowych).

3.5.1.2 Nie stwierdzono uzasadnionej przyczyny

Nr sprawy	Komentarz
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare	Sąd orzekł, że w celu ustalenia uzasadnionej przyczyny wymagane jest nie samo używanie zakwestionowanego znaku towarowego, ale przyczyna uzasadniająca używanie tego znaku towarowego. W tym przypadku zgłaszający twierdził jedynie, że „wykazał, w jaki sposób i w odniesieniu do jakich produktów był w przeszłości używany zakwestionowany znak towarowy”, ale nawet przy założeniu, że ten aspekt byłby istotny, nie przedstawił on dodatkowych przesłanek ani wyjaśnień. W związku z tym Sąd orzekł, że zgłaszający nie wykazał uzasadnionej przyczyny takiego użycia.

Nr sprawy	Komentarz
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80	Sąd orzekł, że nie występuje uzasadniona przyczyna, gdyż nie wykazano, by słowo „spa” stało się w takim stopniu niezbędne w marketingu produktów kosmetycznych, że od zgłaszającego nie można w racjonalny sposób wymagać, aby powstrzymał się od używania zgłoszonego znaku. Argument, że słowo „spa” ma charakter opisowy i ogólny w odniesieniu do produktów kosmetycznych, odrzucono, gdyż taki charakter słowa nie dotyczy produktów kosmetycznych, ale „tylko jednego z ich zastosowań bądź miejsc docelowych podróży”.
16/04/2008, T-181/05, Citi	Sąd orzekł, że używanie znaku towarowego Citi w tylko jednym państwie członkowskim UE (Hiszpanii) nie stanowi uzasadnionej przyczyny, jako że po pierwsze zakres ochrony geograficznej znaku krajowego nie odpowiada ochronie wnioskowanej dla zgłoszonego znaku towarowego, a po drugie zgodność z prawem rejestracji znaku krajowego została zakwestionowana przed sądami krajowymi. Podobnie za będące bez znaczenia uznano to, komu przysługują prawa do nazwy domeny „citi.es”.
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq; potwierdzono 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq	Sąd orzekł, że jedyny argument przedstawiony przed Izłą Odwoławczą w odniesieniu do uzasadnionej przyczyny (a mianowicie, że słowo „nasdaq” wybrano, gdyż jest ono akronimem „Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità”) nie jest przekonujący, zauważając, iż przyimki nie są zazwyczaj uwzględniane w akronimach.

Nr sprawy	Komentarz
23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD	Wbrew argumentom zgłaszającego, że istnieje uzasadniona przyczyna, gdyż słowo „WATERFORD” występuje rzekomo bardzo często w nazwach i znakach towarowych, Izba Odwoławcza uznała, że zgłaszający nie przedstawił żadnych dowodów na współistnienie na rynku znaków WATERFORD, ani też nie przedłożył żadnego elementu, z którego można byłoby wywnioskować, że właściwy krąg odbiorców (w Zjednoczonym Królestwie) uznaje Waterford za nazwę geograficzną będącą w powszechnym użyciu. W zakresie, w jakim takie argumenty odgrywają rolę w ocenie wyjątkowości oznaczenia w celu ustalenia istnienia niezbędnego skojarzenia między rozpatrywanymi oznaczeniami wśród właściwego kręgu odbiorców, Izba Odwoławcza uznała niemniej, że po stwierdzeniu takiej wyjątkowości argumenty te nie mogą stanowić podstawy dla stwierdzenia uzasadnionej przyczyny. Ponadto Izba Odwoławcza wskazała, że do spełnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie wystarcza sam fakt, że: a) oznaczenie jest szczególnie odpowiednie do identyfikacji produktów, dla których jest używane; b) zgłaszający używał już tego oznaczenia w odniesieniu do tych lub podobnych produktów w obrębie właściwego terytorium Unii Europejskiej lub poza nim; bądź c) zgłaszający powołuje się na prawo wynikające ze zgłoszenia, przed którym pierwszeństwo ma zgłoszenie znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw.
22/01/2015, T-322/13, KENZO	Zdaniem Sądu okoliczność, że osoba wnosząca sprzeciw ma na imię Kenzo, nie jest wystarczająca dla celów art. 8 ust. 5 RZTUE, by stanowić uzasadnioną przyczynę używania zgłoszonego znaku.

Nr sprawy	Komentarz
06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT	Izba Odwoławcza uznała, że twierdzenie zgłaszającego (niepoparte żadnymi dowodami), jakoby oznaczenie TISSOT pochodziło od nazwy przedsiębiorstwa handlowego powiązanego z przedsiębiorstwem zgłaszającego od wczesnych lat 70. XX w., nawet gdyby zostało udowodnione, nie stanowiłoby samo w sobie „uzasadnionej przyczyny” w rozumieniu art. 8 ust. 5 RZTUE. Osoby dziedziczące nazwisko, które przypadkowo pokrywa się ze słynnym znakiem towarowym, nie powinny zakładać, że mają prawo używać go w działalności gospodarczej w sposób stanowiący czerpanie nienależnej korzyści z renomy zbudowanej w rezultacie starań właściciela marki.
18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY / GRAMMY	Zgłaszający twierdził, że „GRAMMY” jest łatwym do wymówienia w innych językach i przyjemnie brzmiącym skrótem od nazwiska zgłaszającego (Grammatikopoulos). Izba Odwoławcza odrzuciła ten argument jako niewystarczający dla stwierdzenia uzasadnionej przyczyny, która mogłaby zapobiec zastosowaniu art. 8 ust. 5 RZTUE.

Nr sprawy	Komentarz
15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.	Uzasadniona przyczyna na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE oznacza, że niezależnie od szkody dla charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź czerpanej z nich nienależnej korzyści rejestracja i używanie przez zgłaszającego znaku w odniesieniu do zgłoszonych towarów mogą być uzasadnione, jeżeli od zgłaszającego nie można w racjonalny sposób wymagać, aby powstrzymał się od używania zakwestionowanego znaku, lub jeżeli zgłaszający ma szczególne prawo do używania tego znaku w odniesieniu do takich towarów, a prawo to ma pierwszeństwo przed wcześniejszym znakiem towarowym, na który powołano się w postępowaniu sprzeciwowym. W szczególności do spełnienia warunku uzasadnionej przyczyny nie wystarcza sam fakt, że: a) oznaczenie jest szczególnie odpowiednie do identyfikacji produktów, dla których jest używane; b) zgłaszający używał już tego oznaczenia w odniesieniu do tych lub podobnych produktów w obrębie właściwego terytorium UE lub poza nim; bądź c) zgłaszający powołuje się na znak towarowy, którego data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw (decyzja z 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD). W odniesieniu do tolerancji właściciela wcześniejszego znaku towarowego Izba Odwoławcza uznała, że taka tolerancja dotyczy jedynie magazynów, a nie towarów bliższych jego sektorowi rynkowemu (np. tekstyliów). Wskazała też, że z orzecznictwa krajowego wynika, iż chociaż każda ze stron dysponuje ochroną w ramach swojej dziedziny działalności, to należy odmówić jej rozszerzenia, gdy dochodzi do zbliżenia do zakresu działalności drugiej strony i może dojść do naruszenia jej praw. W świetle tych czynników Izba Odwoławcza uznała, że współistnienie nie stanowi uzasadnionej przyczyny umożliwiającej rejestrację ZTUE.

Nr sprawy	Komentarz
26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 i 126	W odniesieniu do argumentu zgłaszającego, że ma uzasadnioną przyczynę, aby używać zgłoszonego znaku (Citigate), ponieważ używał różnych znaków składających się ze słowa Citigate lub zawierających je w odniesieniu do towarów i usług, dla których wnioskuje o rejestrację, Sąd stwierdził, że należy zauważyć, iż dokumenty przedstawione przez zgłaszającego dowodzą jedynie, że istnieją różne przedsiębiorstwa, których nazwa handlowa zawiera słowo Citigate, oraz wiele nazw domen, które również zawierają to słowo. Te dowody nie są wystarczające do stwierdzenia uzasadnionej przyczyny, gdyż nie wykazują rzeczywistego używania znaku Citigate. W odniesieniu do argumentu zgłaszającego, że ma uzasadnioną przyczynę, aby używać zgłoszonego znaku, gdyż interwenienci tolerowali używanie Citigate w odniesieniu do towarów i usług objętych zgłoszeniem do rejestracji, Sąd stwierdził, że nie można wykluczyć możliwości, iż w niektórych przypadkach współistnienie wcześniejszych znaków na rynku może zmniejszyć [...] prawdopodobieństwo skojarzenia obydwu znaków zgodnie z art. 8 ust. 5 RZTUE. W tym przypadku współistnienia nie wykazano.