

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

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

Część C

Sprzeciw

Dział 6

Dowód używania

Spis treści

1 Uwagi ogólne.....	1323
1.1 Funkcja dowodu używania znaku.....	1323
1.2 Ramy prawne.....	1323
1.2.1 RZTUE, RDZTUE i RWZTUE.....	1324
1.2.1.1 Art. 18 RZTUE – obowiązek używania zarejestrowanego znaku.....	1324
1.2.1.2 Art. 47 RZTUE – skutki nieużywania znaku.....	1324
1.2.1.3 Art. 10 RDZTUE – przepisy proceduralne, dowody i język.....	1326
1.2.2 Dyrektywa i przepisy krajowe ją wdrażające.....	1326
2 Prawo materialne.....	1327
2.1 Rzeczywiste używanie – zasady Trybunału Sprawiedliwości.....	1327
2.2 Rzeczywiste używanie – standard dowodu stosowany przez Urząd.....	1328
2.3 Charakter używania.....	1330
2.3.1 Używanie znaku zgodnie z jego funkcją.....	1330
2.3.1.1 Używanie znaków indywidualnych.....	1330
2.3.1.2 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących.....	1333
2.3.2 Publiczne używanie w obrocie handlowym.....	1334
2.3.2.1 Używanie publiczne a wewnętrzne.....	1334
2.3.2.2 Działalność handlowa a promocyjna.....	1334
2.3.3 Używanie w odniesieniu do towarów i usług.....	1335
2.3.3.1 Używanie w odniesieniu do towarów.....	1335
2.3.3.2 Używanie w odniesieniu do usług.....	1336
2.3.3.3 Używanie w reklamie.....	1337
2.3.3.4 Używanie w Internecie.....	1339
2.4 Miejsce używania.....	1341
2.4.1 Używanie na rynku „krajowym”.....	1341
2.4.2 ZTUE – używanie w Unii Europejskiej.....	1342
2.4.3 Krajowe znaki towarowe – używanie we właściwym państwie członkowskim.....	1344
2.4.4 Używanie do celów przywozu i wywozu.....	1344
2.5 Czas używania.....	1346
2.5.1 Sprzeciwy wniesione w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie.....	1346
2.5.2 Sprzeciwy wniesione przed 23.03.2016 r.....	1346
2.6 Zakres używania.....	1347
2.6.1 Kryteria.....	1347
2.6.2 Przykłady niedostatecznego używania.....	1349

2.6.3 Przykłady dostatecznego używania.....	1352
2.7 Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana.....	1356
2.7.1 Wprowadzenie.....	1356
2.7.2 Kryteria Sądu.....	1357
2.7.3 Praktyka Urzędu.....	1358
2.7.3.1 Dodatkowe elementy.....	1359
2.7.3.2 Pomijanie elementów.....	1371
2.7.3.3 Inne zmiany.....	1377
2.8 Używanie znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany.....	1388
2.8.1 Porównanie używanych towarów/usług ze specyfikacją towarów/usług.....	1389
2.8.2 Znaczenie klasyfikacji.....	1391
2.8.3 Używanie i rejestracja w odniesieniu do ogólnych określeń „nagłówków klas”.....	1391
2.8.4 Używanie w odniesieniu do podkategorii towarów/usług i podobnych towarów/usług.....	1392
2.8.4.1 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla szerokiej kategorii towarów/usług.....	1392
2.8.4.2 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla ściśle określonych towarów/usług.....	1394
2.8.4.3 Przykłady.....	1395
2.8.5 Używanie znaku w odniesieniu do komponentów i obsługi posprzedażnej zarejestrowanych towarów.....	1400
2.8.6 Używanie w przypadku sprzedaży własnych towarów producenta.....	1400
2.9 Używanie znaku przez właściciela lub w jego imieniu.....	1402
2.9.1 Używanie znaku przez właściciela.....	1402
2.9.2 Używanie znaku przez uprawnione osoby trzecie.....	1402
2.9.3 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących przez uprawnionych użytkowników.....	1403
2.10 Używanie zgodne z prawem.....	1403
2.11 Uzasadnienie nieużywania.....	1404
2.11.1 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.....	1404
2.11.2 Interwencja rządu lub sądu.....	1405
2.11.3 Rejestracje obronne.....	1407
2.11.4 Siła wyższa.....	1407
2.11.5 Skutki uzasadnionego nieużywania.....	1407
2.12 Decyzja.....	1407
2.12.1 Kompetencje Urzędu.....	1407
2.12.2 Potrzeba oceny dowodu używania.....	1408
2.12.3 Ogólna ocena przedstawionych dowodów.....	1409
2.12.4 Postępowanie z informacjami poufnymi.....	1409

2.12.5 Przykłady.....	1410
2.12.5.1 Zaakceptowane rzeczywiste używanie.....	1411
2.12.5.2 Niezaakceptowane rzeczywiste używanie.....	1415

Przestarzałe

1 Uwagi ogólne

1.1 Funkcja dowodu używania znaku

Przepisy Unii Europejskiej w dziedzinie znaków towarowych nakładają na właściciela zarejestrowanego znaku towarowego obowiązek jego rzeczywistego używania. Właściciel musi rozpocząć rzeczywiste używanie znaku w ciągu 5 lat od jego rejestracji (art. 18 ust. 1 RZTUE). Jednak właściciel korzysta z „okresu karencji” wynoszącego pięć lat od rejestracji, w trakcie którego nie można wymagać wykazania używania znaku, aby móc się na niego powoływać, w tym w postępowaniu sprzeciwowym przed Urzędem. W trakcie okresu karencji zwykła formalna rejestracja zapewnia znakowi pełną ochronę. Po upływie tego okresu właściciel znaku może mieć obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku.

Wymóg, że wcześniejsze znaki muszą być rzeczywiście używane ma na celu ograniczenie liczby zarejestrowanych i chronionych znaków towarowych, a tym samym występujących między nimi konfliktów (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Jeśli chodzi o wymóg udowodnienia używania znaku w postępowaniu sprzeciwowym przed Urzędem, należy pamiętać, że celem art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE nie jest ocena sukcesu handlowego ani strategii gospodarczej danego przedsiębiorstwa, ani też ograniczenie ochrony znaków towarowych wyłącznie do sytuacji, w których dochodzi do wykorzystania tych znaków do celów handlowych na dużą skalę (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Urząd nie sprawdza z urzędu, czy wcześniejszy znak był używany. Tego typu badanie ma miejsce jedynie wtedy, gdy zgłaszający ZTUE jednoznacznie złoży wniosek o przedstawienie dowodu używania znaku. Taki wniosek, o ile spełnia wymogi prawne, wywołuje skutki proceduralne i materialnoprawne przewidziane w RZTUE, RDZTUE i RWZTUE.

1.2 Ramy prawne

Ramy prawne obejmują przepisy RZTUE, RDZTUE, RWZTUE i dyrektywy (UE) 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych ⁽⁷⁰⁾ (zwanej dalej „dyrektywą”), wdrożone do prawa krajowego państw członkowskich.

⁷⁰ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z 16.12.2015 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

1.2.1 RZTUE, RDZTUE i RWZTUE

1.2.1.1 Art. 18 RZTUE – obowiązek używania zarejestrowanego znaku

Artykuł 18 RZTUE wprowadza podstawowy materialny wymóg używania zarejestrowanego znaku. Brzmi on następująco:

Jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania.

Artykuł 18 ust. 1 lit. a) RZTUE stanowi, że używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, uważa się za używanie. Ma to zastosowanie bez względu na to, czy znak towarowy w formie, w jakiej został użyty, jest również zarejestrowany w imieniu właściciela. Artykuł 18 ust. 1 lit. b) RZTUE stanowi, że umieszczanie unijnego znaku towarowego na towarach lub na opakowaniach towarów w Unii również stanowi używanie, nawet jeżeli przeznaczeniem jest wyłącznie wywóz.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 RZTUE używanie ZTUE za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela.

1.2.1.2 Art. 47 RZTUE – skutki nieużywania znaku

Skutki nieużywania znaku w postępowaniu sprzeciwowym reguluje art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE. Zgodnie z art. 47 ust. 2 RZTUE:

Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia unijnego znaku towarowego wcześniejszy unijny znak towarowy był rzeczywiście używany w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany i które przywołuje on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją uzasadnione powody nieużywania znaku, pod warunkiem że wcześniejszy unijny znak towarowy był w tej dacie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat. W braku takiego dowodu sprzeciw odrzuca się. Jeżeli wcześniejszy unijny znak towarowy był używany tylko w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – na potrzeby rozpatrywania sprzeciwu – za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

Sformułowanie to wynika z rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 ⁽⁷¹⁾, które weszło w życie w dniu 23 marca 2016 r. Poprzednio okres pięciu lat obliczano wstecz

⁷¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające

od daty publikacji zaskarżonego zgłoszenia ZTUE. W przypadku sprzeciwów wniesionych przed datą wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 stosowny okres jest liczony od daty publikacji zaskarżonego zgłoszenia ZTUE.

Zgodnie z art. 47 ust. 3 RZTUE:

Ustęp 2 stosuje się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a), zastępując używanie w Unii używaniem w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy krajowy znak towarowy jest chroniony.

RZTUE nie stanowi wprost, że formy używania wymienione w art. 18 ust. 1 i 2 RZTUE mogą zostać również uznane za używanie wcześniejszych krajowych znaków towarowych. Koncepcja obowiązku używania zarejestrowanego znaku została jednak zharmonizowana na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22.10.2008 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (tekst jednolity). W związku z tym należy stosować ten sam przepis prawa materialnego co art. 18 ust. 1 i 2 RZTUE do używania wcześniejszych krajowych znaków towarowych, z tą tylko różnicą, że używanie to musi mieć miejsce w państwie członkowskim, w którym zarejestrowany jest krajowy znak towarowy.

Ponadto z brzmienia art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE wynika, że dowodu używania znaku można zażądać jedynie, jeśli wcześniejsze prawo jest **ZTUE** lub innym **znakiem towarowym** wywołującym skutki w UE lub w państwie członkowskim UE w rozumieniu art. 8 ust. 2 lit. a) RZTUE. Jako że sprzeciw wniesiony na podstawie **art. 8 ust. 4 RZTUE** nie może opierać się na ZTUE lub innych znakach towarowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 lit. a) RZTUE, zgłaszający ZTUE nie może zażądać dowodu używania w odniesieniu do wcześniejszych praw wskazanych w ramach sprzeciwów wnoszonych na podstawie tego przepisu. Niemniej jednak art. 8 ust. 4 RZTUE wymaga, aby osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dowód używania takich wcześniejszych praw w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne.

Jeśli chodzi o **art. 8 ust. 3 RZTUE**, Urząd w praktyce nie dopuszcza możliwości składania wniosków o przedstawienie dowodu używania wcześniejszego prawa. Wynika to z faktu, że wcześniejsze prawa obejmują zarówno znaki towarowe wywołujące skutki w UE/państwach członkowskich UE (ZTUE, krajowe znaki towarowe, rejestracje międzynarodowe), **jak i** krajowe znaki towarowe inne niż ZTUE, co do których RZTUE nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o przedstawienie dowodu używania. Żądanie dowodu używania znaków towarowych tylko w odniesieniu do niektórych krajów byłoby przejawem dyskryminacji. W związku z tym, a także z uwagi na szczególny przedmiot ochrony na podstawie art. 8 ust. 3 RZTUE, osoba wnosząca sprzeciw nie może zostać zobowiązana w trybie art. 47 ust. 3 RZTUE do dostarczenia dowodu używania w odniesieniu do wcześniejszych praw powołanych na podstawie tego przepisu, mimo że używanie lub nieużywanie wcześniejszych praw może mieć wpływ na argumentację dotyczącą zasadności zgłoszenia ZTUE.

rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory).

1.2.1.3 Art. 10 RDZTUE – przepisy proceduralne, dowody i język

Zgodnie z art. 10 ust. 2 RDZTUE w przypadku gdy osoba wnosząca sprzeciw zobowiązana jest na podstawie art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE przedstawić dowód używania lub wykazać istnienie usprawiedliwionych powodów nieużywania, Urząd wzywa ją do przedstawienia wymaganego dowodu w terminie, który określa. Jeżeli osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawi takiego dowodu przed upływem wyznaczonego terminu, Urząd odrzuca sprzeciw.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 RDZTUE wskazania oraz dowody mające na celu udowodnienie używania muszą zawierać wskazania miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego będącego podstawą sprzeciwu dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw, jak również dowody na poparcie tych wskazań zgodnie z ust. 4.

Zgodnie z art. 10 ust. 4 RDZTUE dowody muszą być przedkładane w postaci dokumentów na piśmie i muszą ograniczać się co do zasady do przedłożenia dokumentów oraz przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak: opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz oświadczenia pisemne, o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) RZTUE.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 RDZTUE wniosek o przedstawienie dowodu używania może być złożony w tym samym czasie, co uwagi dotyczące podstaw, na których opiera się sprzeciw. Uwagi takie mogą być także składane łącznie z uwagami zgłaszanymi w odpowiedzi na dowód używania.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 RDZTUE, jeżeli dowody przedstawione na podstawie ust. 1, 2 i 3 nie są w języku postępowania sprzeciwowego, Urząd może wezwać osobę wnoszącą sprzeciw do przedłożenia tłumaczenia dowodów na język postępowania w terminie wyznaczonym przez Urząd.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący wniosku o przedstawienie dowodu używania opisano w Wytocznych, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 5.

1.2.2 Dyrektywa i przepisy krajowe ją wdrażające

Artykuł 16 dyrektywy zawiera identyczne przepisy co art. 18 RZTUE, tyle tylko że sformułowanie „używany w Unii” zostało zastąpione sformułowaniem „używany w państwie członkowskim”.

2 Prawo materialne

2.1 Rzeczywiste używanie – zasady Trybunału Sprawiedliwości

RZTUE, RDZTUE i RWZTUE nie zawierają definicji pojęcia „rzeczywistego używania”. Trybunał Sprawiedliwości („Trybunał”) określił natomiast kilka ważnych zasad dotyczących interpretacji tego terminu.

W sprawie Minimax (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145) Trybunał ustanowił następujące zasady:

- rzeczywiste używanie oznacza **faktyczne** używanie znaku (pkt 35);
- rzeczywiste używanie należy zatem rozumieć jako używanie, które **nie ma jedynie symbolicznego charakteru**, służąc wyłącznie utrzymaniu praw przysługujących w związku ze znakiem towarowym (pkt 36);
- rzeczywiste używanie musi być zgodne z **podstawową funkcją** znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub odbiorcy końcowemu, że towar lub usługa pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (pkt 36);
(⁷², ⁷³.)
- rzeczywiste używanie wymaga używania znaku **na rynku** chronionych nim towarów lub usług, a nie jedynie do celów wewnętrznych potrzeb danego przedsiębiorstwa (pkt 37);
- rzeczywiste używanie musi dotyczyć **towarów lub usług** będących w obrocie, jak również tych, które mają być wprowadzone do obrotu, w stosunku do których trwają przygotowania do pozyskania klientów, zwłaszcza w drodze kampanii reklamowych (pkt 37);
- przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy był rzeczywiście używany, należy mieć na uwadze wszystkie fakty i okoliczności właściwe dla ustalenia **prawdziwości** wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności, czy takie używanie jest uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu **zachowania lub wykreowania udziałów w rynku** towarów lub usług chronionych przez znak (pkt 38);
- ocena okoliczności sprawy może zatem obejmować rozważenie między innymi **charakteru** rozpatrywanych towarów lub usług, **cech właściwego rynku** oraz skali i **częstotliwości** używania znaku towarowego (pkt 39);
- w związku z tym znak towarowy **nie** zawsze musi być **używany na dużą skalę**, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to zwykle od właściwości danych towarów lub usług na danym rynku (pkt 39).

⁷² Kryterium „tożsamości pochodzenia” ma zastosowanie wyłącznie do znaków indywidualnych

⁷³ Jeśli chodzi o zasadniczą funkcję znaków wspólnych i znaków certyfikujących oraz konsekwencje dla oceny rzeczywistego użycia, zob. pkt 2.3.1.2 poniżej

W postanowieniu z 27/01/2004, Laboratoire de la mer, C-259/02, EU:C:2004:50, Trybunał następująco doprecyzował kryteria ustalone w sprawie Minimax:

- kwestia, czy używanie jest wystarczające, aby zachować lub wykreować udział w rynku dla danych towarów lub usług, zależy od licznych czynników i odrębnej dla każdego przypadku oceny. Do czynników, które mogą zostać wzięte pod uwagę, zaliczają się **właściwości** przedmiotowych towarów i usług, **częstotliwość lub regularność** używania znaku, to, czy znak jest używany do sprzedaży **wszystkich** identycznych towarów lub usług pochodzących z przedsiębiorstwa właściciela, czy też wyłącznie dla niektórych z nich, lub dowody używania znaku, jakie jest w stanie przedstawić właściciel (pkt 22);
- używanie znaku przez jednego klienta **importującego** towary, dla których znak jest zarejestrowany, może wystarczyć do udowodnienia, że takie używanie jest rzeczywiste, jeśli można uznać, że operacja przywozu ma autentyczne uzasadnienie handlowe dla właściciela znaku (pkt 24);
- nie można ustanowić **zasady de minimis** (pkt 25).

2.2 Rzeczywiste używanie – standard dowodu stosowany przez Urząd

Artykuł 47 RZTUE wymaga przedstawienia **dowodu** rzeczywistego używania wcześniejszego znaku. Rzeczywistego używania znaku towarowego nie można udowodnić na podstawie prawdopodobieństwa lub podejrzeń, lecz należy je wykazać w oparciu o solidne i obiektywne dowody potwierdzające skuteczne i wystarczające używanie znaku towarowego na danym rynku (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Ponadto Urząd nie może z własnej inicjatywy ustalić rzeczywistego używania wcześniejszych znaków. Nawet właściciele rzekomo znanych znaków zobowiązani są przedstawić dowody na rzeczywiste używanie wcześniejszych znaków.

Urząd niekoniecznie narzuca wysoki próg dowodowy w zakresie rzeczywistego używania. Trybunał wskazał, że nie można ustalić w sposób abstrakcyjny, **jaki próg ilościowy należy przyjąć**, by określić, czy używanie miało rzeczywisty charakter, dlatego też nie można ustanowić obiektywnej zasady *de minimis*, która pozwalałaby ustalić a priori skalę używania konieczną do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania. Tak więc choć należy wykazać minimalny zakres używania, dokładne określenie tego minimalnego zakresu zależy od okoliczności danej sprawy. Obowiązuje ogólna zasada, że używanie znaku towarowego, **nawet na minimalną skalę, o ile jest faktycznie uzasadnione handlowo, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania** w zależności od towarów i usług oraz **właściwego rynku** (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 i przytoczone tam orzecznictwo; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Innymi słowy wystarczy, aby dowody używania potwierdzały, że właściciel znaku towarowego wyraźnie starał się zdobyć lub utrzymać pozycję handlową na rynku właściwym. Nie każde udowodnione wykorzystanie w handlu może jednak być

automatycznie zakwalifikowane jako rzeczywiste używanie danego znaku towarowego (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). Używanie może nadal być niewystarczające, nawet jeśli udowodniono, że znak był do pewnego stopnia wykorzystywany w handlu.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 RDZTUE wskazania oraz dowody wymagane w celu udowodnienia używania muszą dotyczyć **miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania** znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw w odniesieniu do właściwych towarów i usług.

Powyższe wymogi dotyczące dowodu używania mają charakter **łączy** (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Oznacza to, że osoba wnosząca sprzeciw zobowiązana jest nie tylko wskazać, ale i udowodnić spełnienie powyższych wymagań. Dostateczność wskazań i dowodów dotyczących miejsca, czasu, zakresu i charakteru używania należy jednak rozpatrywać w świetle **całości** przedstawionych dowodów. Niewłaściwa jest odrębna ocena poszczególnych czynników, z których każdy rozważany jest z osobna (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Urząd dokonuje zatem **ogólnej oceny** przedstawionych dowodów. Należy uwzględnić wszystkie okoliczności konkretnej sprawy, a przedstawione materiały ocenić **łącznie**. Choć zatem poszczególne dowody mogą nie wystarczać do wykazania używania wcześniejszego znaku towarowego, mogą one wspólnie z innymi dokumentami i informacjami świadczyć o takim używaniu.

Dowód używania może mieć **pośredni/poszlakowy charakter**, na przykład dotyczący udziału we właściwym rynku, przywozu właściwych towarów, dostaw potrzebnych surowców lub opakowań dla właściciela znaku lub daty upływu terminu przydatności właściwych towarów. Pośrednie dowody mogą odgrywać decydującą rolę w ogólnej ocenie przedstawionego materiału dowodowego. Należy dokonać starannej oceny ich wartości dowodowej. Na przykład w wyroku z 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq., stwierdzono, że katalogi same w sobie mogą – w pewnych okolicznościach – być rozstrzygającym dowodem dostatecznego zakresu używania znaku.

Przy ocenie wartości dowodowej przedstawionych materiałów należy uwzględnić **konkretny rodzaj towarów i usług**. Na przykład próbki towarów i usług z danego sektora rynkowego mogą zazwyczaj nie zawierać wskazania miejsca, czasu, zakresu lub charakteru używania. Pominięcie takiego dowodu używania byłoby w oczywisty sposób niewłaściwe, jeśli inne przedstawione dowody zawierają takie wskazania.

Wszystkie przedłożone dokumenty należy poddać uważnej ocenie pod kątem tego, czy rzeczywiście świadczą o używaniu w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia ZTUE (zob. pkt 2.5 poniżej) oraz o używaniu na właściwym terytorium (zob. pkt 2.4 poniżej). ⁽⁷⁴⁾ W szczególności należy uważnie przeanalizować daty i miejsce używania wskazane na zamówieniach, fakturach i w katalogach.

⁷⁴ Data publikacji zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE w przypadku sprzeciwów wniesionych przed dniem 23 marca 2016 r. – zob. pkt 2.5.2 poniżej.

Przedstawione materiały, które **nie zawierają wskazania daty używania**, mogą być istotne w kontekście ogólnej oceny i zostać uwzględnione **łącznie z innymi dowodami** zawierającymi wskazanie daty (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). W szczególności taka sytuacja może mieć miejsce, gdy próbki towarów i usług z danego sektora rynkowego zazwyczaj same nie posiadają wskazania czasu (05/09/2001, R 608/2000-4, PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, §16, w którym stwierdzono, że karty deserów lodowych są rzadko opatrzone datą).

Przykłady stosowania powyższych zasad ogólnych w praktyce znajdują się w pkt 3.7.5 poniżej.

2.3 Charakter używania

Termin „charakter używania” odnosi się do:

- używania znaku zgodnie z jego podstawową funkcją (pkt 2.3.1 poniżej);
- używania znaku w zarejestrowanej postaci lub jej odmianie zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE (pkt 2.7 poniżej); oraz
- używania znaku w odniesieniu do towarów i usług, dla których został zarejestrowany (pkt 2.8 poniżej).

2.3.1 Używanie znaku zgodnie z jego funkcją

2.3.1.1 Używanie znaków indywidualnych

Artykuł 18 i art. 47 ust. 2 RZTUE wymagają przedstawienia dowodu, że znak towarowy był rzeczywiście używany w związku z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany i które osoba wnosząca sprzeciw przytacza jako uzasadnienie swojego sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw musi zatem wykazać, że znak był używany w charakterze znaku towarowego na danym rynku.

Jako że znak towarowy ma za zadanie służyć między innymi jako łącznik pomiędzy towarami i usługami a osobą odpowiedzialną za ich wprowadzenie do obrotu, dowód używania musi wskazywać na **jasny związek pomiędzy używaniem znaku a odnośnymi towarami i usługami**. Jak wyraźnie wskazano w art. 10 ust. 4 RDZTUE, znak nie musi być umieszczony bezpośrednio na towarach (12/12/2014, T-105/13 TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Przedstawienie znaku na opakowaniach, katalogach, materiałach reklamowych lub fakturach dotyczących odnośnych towarów i usług stanowi bezpośredni dowód na jego rzeczywiste używanie (zob. też pkt 2.3.3.2 poniżej).

Rzeczywiste używanie wymaga, aby **znak towarowy**:

- nie był używany w celach czysto ilustracyjnych bądź w związku z towarami lub usługami o czysto promocyjnym charakterze;
- był używany zgodnie z jego podstawową funkcją, która polega na zagwarantowaniu, że towary lub usługi, dla których został zarejestrowany, pochodzą z określonego przedsiębiorstwa (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

W związku z tym na przykład poniższe elementy **nie stanowią odpowiedniego dowodu rzeczywistego używania znaku towarowego**.

1. Używanie jako **znaku certyfikującego**. W niektórych jurysdykcjach można uzyskać znaki certyfikujące za zgodność z określonymi standardami. Posiadaczem znaku certyfikującego nie jest uprawniony użytkownik, producent lub dostawca certyfikowanych towarów lub usług, a podmiot certyfikujący, który sprawuje prawomocną kontrolę nad używaniem znaku certyfikującego. Znaki certyfikujące mogą być używane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta certyfikowanych towarów lub podmiotu świadczącego certyfikowane usługi. Podstawowa funkcja znaku certyfikującego różni się od podstawowej funkcji indywidualnego znaku towarowego: ten pierwszy służy do poświadczenia, że towary lub usługi spełniają określone standardy i posiadają konkretne cechy, podczas gdy ten drugi służy przede wszystkim do identyfikacji pochodzenia towarów i usług. Dlatego też używanie jako znaku certyfikującego nie jest równoznaczne z używaniem jako indywidualnego znaku towarowego, ponieważ nie gwarantuje ono konsumentom, że towary lub usługi pochodzą od jednego przedsiębiorstwa, pod kontrolą którego są one wytwarzane lub dostarczane i które to przedsiębiorstwo w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za jakość tych towarów i usług (08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).
2. Używanie jako **oznaczenia geograficznego**. Podstawową funkcją oznaczenia geograficznego jest określanie, że towary pochodzą z określonego regionu lub miejscowości. Stoi to w sprzeczności z główną funkcją indywidualnego znaku towarowego, a mianowicie wskazywaniu pochodzenia handlowego. W przypadku, gdy oznaczenie geograficzne stanowi część indywidualnego znaku gwarantującego konsumentom, że oznaczane przez niego towary pochodzą od jednego przedsiębiorstwa, pod kontrolą którego towary te są wytwarzane i które to ponosi odpowiedzialność za ich jakość, osoba wnosząca sprzeciw musi złożyć dowód używania jako znaku indywidualnego (07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37–43). Dowód używania jako oznaczenia geograficznego (np. ogólne oświadczenia rad regulacyjnych) nie może służyć do udowodnienia używania jako znaku indywidualnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych, zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi (art. 7 ust. 1 lit. j) RZTUE).

W zależności od okoliczności rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego mogą dowodzić następujące sytuacje. Wynika to z faktu, że używanie oznaczenia może służyć więcej niż jednemu celowi jednocześnie. W związku z tym poniższe sposoby używania również mogą stanowić używanie oznaczenia jako znaku towarowego. Cel używania oznaczenia należy jednak oceniać indywidualnie.

1. **Używania oznaczenia na zasadzie nazwy przedsiębiorstwa, firmy lub nazwy handlowej** nie można uznać za używanie znaku towarowego, chyba że właściwe towary lub usługi są same w sobie przedstawiane i oferowane na rynku za pomocą tego oznaczenia (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).

Ogólnie rzecz biorąc, używanie znaku towarowego nie ma miejsca, gdy nazwa handlowa służy wyłącznie jako szyld (chyba że chodzi o udowodnienie używania w odniesieniu do usług handlu detalicznego) lub pojawia się na tylnej okładce katalogu bądź jako incydentalne wskazanie na etykiecie (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

Zasadniczo używanie oznaczenia jako **nazwy przedsiębiorstwa lub nazwy handlowej** samo w sobie nie służy odróżnianiu towarów lub usług. **Nazwa firmy** ma za zadanie określać przedsiębiorstwo, natomiast **nazwa handlowa lub szyld** mają na celu oznaczenie działalności handlowej. Wobec tego, w przypadku gdy używanie nazwy firmy, nazwy handlowej lub szyldu ogranicza się do określania przedsiębiorstwa lub oznaczenia działalności handlowej, nie może być ono uznane za używanie „w odniesieniu do towarów lub usług” (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

Używanie nazwy firmy lub nazwy handlowej można uznać za **używanie „w odniesieniu do towarów”**, jeśli:

- o osoba **umieszcza oznaczenie** stanowiące jej nazwę firmy, nazwę handlową lub szyld na towarach; lub
- o nawet jeśli oznaczenie nie zostało umieszczone na towarach, jest ono używane w sposób, który pozwala **ustalić związek** między nazwą firmy, nazwą handlową lub szyldem a towarami lub usługami (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

O ile jeden z tych dwóch warunków jest spełniony, fakt używania elementu słownego jako nazwy handlowej spółki nie wyklucza jego używania jako znaku w celu określenia towarów lub usług (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Na przykład umieszczenie nazwy handlowej w nagłówku **formularzy zamówienia lub faktur** może, w zależności od sposobu prezentacji oznaczenia, stanowić odpowiednie potwierdzenie rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44–45). Jednoczesne użycie nazwy przedsiębiorstwa i znaku towarowego na fakturach może, jeśli oba elementy da się wyraźnie rozróżnić, dowodzić używania oznaczenia jako wskaźnika pochodzenia handlowego świadczonych usług, niezależnie od tego, czy na fakturach widnieją również inne marki podrzędne (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82–84).

Nie wystarczy jednak samo użycie nazwy firmy w nagłówku faktury bez wyraźnego wskazania konkretnego produktu/usługi.

2. Używanie **oznaczenia jako nazwy domeny lub jej części** przede wszystkim określa witrynę. Zależnie jednak od okoliczności takie używanie może również kwalifikować się jako używanie zarejestrowanego znaku (co zakłada połączenie z witryną, na której pojawiają się towary i usługi).

Fakt, że osoba wnosząca sprzeciw zarejestrowała nazwę domeny zawierającą wcześniejszy znak towarowy, sam w sobie nie wystarcza do udowodnienia rzeczywistego używania znaku towarowego. Strona musi udowodnić, że pod znakiem towarowym zawartym w nazwie domeny oferowane są towary lub usługi.

2.3.1.2 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących

Krajowe i unijne znaki wspólne oraz znaki certyfikujące również mogą być „wcześniejszymi znakami towarowymi” w rozumieniu art. 8 ust. 2 RZTUE, na których można oprzeć sprzeciw, i jako takie mogą podlegać wymogowi używania określonemu w art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE.

Stosuje się wymogi RZTUE związane z warunkami używania. Należy jednak wziąć pod uwagę różne funkcje tych znaków. Osoba wnosząca sprzeciw musi wykazać, że osoby uprawnione (zob. pkt 2.9.3 poniżej) używały znaku wspólnego lub znaku certyfikującego zgodnie z jego podstawową funkcją.

Zasadniczą funkcją **znaku wspólnego** jest odróżnianie towarów lub usług członków **organizacji**, która jest właścicielem znaku od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (20/09/2017, C-673/15 P i C-674/15 P i C-675/15 P i C-676/15 P, DARJEELING (fig.)/DARJEELING i in., EU:C:2017:702, § 63). Cechą szczególną znaków wspólnych jest wskazywanie **wspólnego** pochodzenia handlowego towarów lub usług, tzn. wskazywanie, że dane towary lub usługi pochodzą od członka pewnej „wspólnoty” będącej właścicielem znaku wspólnego, a nie wskazywanie **indywidualnego** pochodzenia handlowego, jak w przypadku znaków indywidualnych. Znak wspólny nie pełni zatem, w odróżnieniu od znaku indywidualnego, funkcji wskazywania konsumentom „tożsamości pochodzenia” towarów lub usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany. Wytwórcy, producenci, dostawcy lub handlowcy, którzy są powiązani z organizacją będącą właścicielem znaku wspólnego, nie muszą stanowić części tej samej grupy przedsiębiorstw, które wytwarzają lub dostarczają towary i są objęte jednolitą kontrolą. W rzeczywistości mogą oni być konkurentami, z których każdy używa z jednej strony znaku wspólnego wskazującego ich powiązanie z organizacją, a z drugiej — znaku indywidualnego wskazującego tożsamość pochodzenia ich towarów lub usług. Jednakże znak wspólny, podobnie jak znak indywidualny, musi być używany przez członków organizacji do stworzenia lub utrzymania rynku zbytu dla zarejestrowanych towarów i usług (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

Podstawową funkcją **znaku certyfikującego** nie jest wskazywanie pochodzenia **handlowego**, jak ma to miejsce w przypadku znaków indywidualnych i wspólnych, lecz odróżnianie towarów i usług, które są certyfikowane przez właściciela znaku jako spełniające ustalone standardy i posiadające szczególne cechy w przeciwieństwie do tych towarów i usług, które nie są certyfikowane. Używanie znaku certyfikującego uznaje się za rzeczywiste, tylko jeśli wykorzystuje się go zgodnie z tą podstawową funkcją.

2.3.2 Publiczne używanie w obrocie handlowym

2.3.2.1 Używanie publiczne a wewnętrzne

Używanie znaku musi mieć charakter publiczny, czyli odbywać się na zewnątrz i być widoczne dla nabywców lub potencjalnych nabywców towarów bądź usług. Używanie w sferze prywatnej lub do celów czysto wewnętrznych w obrębie przedsiębiorstwa bądź grupy przedsiębiorstw nie stanowi rzeczywistego używania (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

Znak musi być używany **publicznie i na zewnątrz** w kontekście działalności handlowej mającej na celu uzyskanie korzyści gospodarczej, a takie używanie ma służyć zapewnieniu rynku zbytu dla towarów i usług, które znak przedstawia (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Używanie zewnętrzne niekoniecznie oznacza używanie ukierunkowane na konsumentów końcowych. Na przykład istotne dowody mogą pochodzić od **pośrednika**, którego działalność polega na identyfikowaniu nabywców zawodowych takich jak dystrybutorzy, którym pośrednik sprzedaje produkty wytworzone przez pierwotnych producentów (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Istotnych dowodów może również dostarczyć **przedsiębiorstwo dystrybucyjne** należące do grupy. Dystrybucja stanowi metodę organizacji przedsiębiorstwa, która jest często spotykana w obrocie gospodarczym i implikuje używanie znaku w sposób, którego nie można uznać za używanie czysto wewnętrzne w obrębie grupy spółek, jako że w grę wchodzi również publiczne i zewnętrzne używanie znaku (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Znak musi być używany **w związku z towarami lub usługami** będącymi w obrocie, jak również tymi, które mają być wprowadzone do obrotu, w stosunku do których trwają przygotowania do pozyskania klientów. Same przygotowania do używania znaku, np. drukowanie etykiet czy produkcja opakowań itp. wyczerpują znamiona używania wewnętrznego, czyli takie używanie nie ma miejsca w obrocie handlowym do celów niniejszej sprawy (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2.3.2.2 Działalność handlowa a promocyjna

Gdy ochrona znaku przysługuje towarom lub usługom **podmiotów niekomercyjnych** i znak był używany, brak motywu zarobkowego nie ma znaczenia: „Okoliczność, że stowarzyszenie charytatywne nie działa w celu zarobkowym, nie wyklucza bowiem, iż może ono mieć za cel wykreowanie, a następnie zachowanie rynku zbytu dla swoich towarów i usług” (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Towary i usługi oferowane **nieodpłatnie** mogą stanowić przypadek rzeczywistego używania, jeśli są oferowane komercyjnie, tj. z zamiarem stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla takich towarów w UE w przeciwieństwie, a zatem w konkurencji, do

towarów lub usług innych przedsiębiorstw (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Samo używanie znaku na **materiałach promujących inne towary** nie może zazwyczaj być uznane za wystarczający (pośredni) dowód używania w rozumieniu prawa o znakach towarowych w odniesieniu do rodzaju artykułów promocyjnych opatrzonych znakiem. Na przykład rozdawania odzieży (np. koszulek, czapek) na wydarzeniach promocyjnych w celu reklamowania innego produktu (np. napoju) nie można uznać za rzeczywiste używanie takiego znaku w odniesieniu do odzieży.

Trybunał potwierdził zasadność praktyki Urzędu w zakresie „rzeczywistego używania” w odniesieniu do artykułów promocyjnych:

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07, EU:C:2009:10 (orzeczenie w trybie prejudycjalnym)
Osoba wnosząca sprzeciw jest właścicielem znaku „WELLNESS” dla klas towarów 25 i 32. Przy okazji sprzedaży artykułów odzieżowych pod marką „WELLNESS” używała ona swego znaku do oznaczenia napoju bezalkoholowego, który rozdawała w postaci małych butelek jako upominek przy zakupie jej tekstyliów. Napoje nie były osobno sprzedawane pod marką „WELLNESS”. Trybunał uznał, że jeżeli przedmioty promocyjne rozdawane są na zasadzie nagrody za zakup innych towarów i zachęty do ich zakupu, znak traci podstawę do występowania w obrocie w odniesieniu do promocyjnych towarów i nie można uznać, że jest rzeczywiście używany w odniesieniu do klasy towarów, do której należą takie przedmioty (pkt 22).	

2.3.3 Używanie w odniesieniu do towarów i usług

2.3.3.1 Używanie w odniesieniu do towarów

Znaki towarowe są tradycyjnie używane na towarach (nadrukowywane na towarach, etykietach itd.) lub ich opakowaniach. Wykazanie używania na towarach lub ich opakowaniach nie jest wszakże jedynym sposobem udowodnienia używania znaku w odniesieniu do towarów. Wystarczy, jeśli istnieje odpowiedni związek pomiędzy znakiem a towarem, że znak jest używany „w odniesieniu do” towarów lub usług, np. na broszurach, ulotkach, nalepkach, oznaczeniach w placówkach handlowych itd.

Na przykład gdy osoba wnosząca sprzeciw sprzedaje swoje towary jedynie za pośrednictwem katalogów (sprzedaż wysyłkowa) lub Internetu, znak nie zawsze musi pojawiać się na opakowaniu lub nawet na samych towarach. W takich przypadkach za wystarczające uznaje się na ogół używanie na stronach (internetowych), na których prezentowane są towary, o ile spełnione są przesłanki rzeczywistego używania w odniesieniu do czasu, miejsca, zakresu i charakteru (zob. pkt 2.3.4.4 poniżej).

Właściciel znaku nie musi przedstawiać dowodu, że znak faktycznie pojawił się na towarach.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
PETER STORM	08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298
Dowody służące wykazaniu rzeczywistego używania znaku towarowego mogą obejmować katalogi. „[N]ależy zauważyć, że oprócz odzieży oznaczonej różnymi znakami towarowymi, zaproponowano w nim ponad 80 różnych artykułów oferowanych do sprzedaży pod znakiem towarowym PETER STORM. Były to kurtki męskie i damskie, pulowery, spodnie, t-shirty, obuwie, skarpetki, czapki i rękawiczki, których cechy zostały pokrótce opisane. Wcześniejszy znak towarowy występuje w stylizowanej postaci obok każdego produktu. W katalogu tym wskazano ceny towarów w GBP i numer referencyjny każdego towaru” (pkt 38-39).	

Sytuacja wygląda jednak inaczej, gdy znak towarowy jest używany na przykład w katalogu lub reklamie bądź na torbach lub fakturach do wskazania sprzedawcy detalicznego towarów, a nie samych towarów.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
Sąd stwierdził, że używanie oznaczenia <i>Schuhpark</i> dla obuwia na reklamach, torbach i fakturach nie miało na celu określenia pochodzenia obuwia (oznaczonego własnym znakiem lub nieposiadającego żadnego znaku), lecz wskazanie nazwy firmy lub nazwy handlowej placówki handlującej obuwiami. Uznano, że nie wystarcza to do ustalenia związku pomiędzy oznaczeniem „ <i>Schuhpark</i> ” a obuwiami. Innymi słowy, <i>Schuhpark</i> może służyć jako znak do celów sprzedaży detalicznej obuwia, ale nie jest używany jako znak towarowy w odniesieniu do towarów (pkt 31-32).	

2.3.3.2 Używanie w odniesieniu do usług

Znaki nie mogą być używane bezpośrednio „na” usługach. Jeśli chodzi więc o znaki zarejestrowane dla usług, są one zazwyczaj używane na papeterii firmowej, w reklamach lub w inny sposób bezpośrednio bądź pośrednio związany z usługami. Użycie na takich artykułach, które wyczerpuje znamiona rzeczywistego używania, uznaje się za wystarczające.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
-------------------------	-----------

	06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935
Wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany w klasie 42 w odniesieniu m.in. do usług rzecznika patentowego. Jego używanie na fakturach, wizytówkach i w korespondencji biznesowej uznano za wystarczające do wykazania rzeczywistego używania w związku z usługami rzecznika patentowego.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424
W sytuacji gdy wcześniejszy znak został zarejestrowany dla usług <i>zarządzania działalnością</i> i był używany jako tytuł magazynów biznesowych, Sąd nie wykluczył możliwości uznania takiego używania za rzeczywiste w odniesieniu do przedmiotowych usług, jeżeli zostanie wykazane, że magazyn wnosi wkład w świadczenie usług <i>zarządzania działalnością</i>, czyli gdy usługi te są świadczone za jego pośrednictwem. Brak „bezpośredniego dwustronnego powiązania” pomiędzy wydawcą a odbiorcą usług nie podważa wniosku o rzeczywiste używanie. Wynika to z faktu, że magazyn nie jest rozpowszechniany nieodpłatnie, co uwiarygadnia twierdzenie, że zapłata ceny za magazyn stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę (pkt 31-35).	

2.3.3.3 Używanie w reklamie

Znaki towarowe pełnią funkcję polegającą na wskazywaniu pochodzenia handlowego towarów lub usług oraz znamionowaniu renomy ich właściciela (goodwill) nie tylko, gdy są faktycznie używane na towarach lub w stosunku do usług, lecz również gdy są używane w reklamie. W istocie rzeczy rola reklamowa lub marketingowa znaków towarowych jest jedną z ich najważniejszych funkcji.

Z tego względu używanie w reklamie uznaje się z reguły za rzeczywiste używanie:

- jeśli rozmiar reklamy jest wystarczający, aby stanowić rzeczywiste publiczne używanie znaku; oraz
- jeśli można ustalić związek pomiędzy znakiem a towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany.

Trybunał potwierdził zasadność takiego podejścia w sprawie Minimax, stwierdzając, że używanie znaku musi dotyczyć towarów lub usług będących już w obrocie, jak również tych, które mają być wprowadzone do obrotu, w stosunku do których trwają przygotowania do pozyskania klientów, **zwłaszcza w drodze kampanii reklamowych** (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie będzie jednak w dużej mierze zależne od jej okoliczności, jak pokazują poniższe przykłady:

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1, Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Usługi: usługi spółki wydawniczej w klasie 41. Izba potwierdziła, że dowody (złożone z katalogów, notatek prasowych i reklam), odczytywane łącznie, wystarczają do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku towarowego. „Choć dokumentacja zamówienia i rachunku bankowego nie zawierają informacji na temat sposobu i zakresu używania znaku w Hiszpanii, pozostałe dokumenty, czyli katalogi, notatki prasowe i reklamy, gdy są odczytywane łącznie, wskazują, że w odnośnym okresie osoba wnosząca sprzeciw wydawała w Hiszpanii książki i magazyny, używając znaku towarowego »BLUME«. Nawet jeśli osoba wnosząca sprzeciw nie dostarczy żadnych faktur, zamówień lub danych dotyczących sprzedaży, istnieją powody, by założyć, że swoje książki i magazyny reklamowała, promowała i sprzedawała pod marką »BLUME«. Choć osoba wnosząca sprzeciw wskazała i oznaczyła datą dokumentację reklamową i notatki prasowe, znak towarowy »BLUME« jest zawsze wymieniany w notatkach prasowych i pojawia się na stronie tytułowej cytowanych książek. Ponadto tekst jest w języku hiszpańskim, a cena podana w pesetach. W połączeniu z katalogami notatki prasowe wskazują, że odnoszą się do niektórych z książek bezpośrednio cytowanych w katalogach” (pkt 23).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
BIODANZA	13/04/2010, R 1149/2009-2, BIODANZA (fig.) / BIODANZA; potwierdzono wyrokiem z 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113
Towary i usługi: klasy 16 i 41. Izba odrzuciła orzeczenie Wydziału Sprzeciwów, że dowody (tylko reklamy) wskazują na rzeczywiste używanie. Z zakwestionowanej decyzji jasno wynika, że przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw dowody używania składają się wyłącznie z reklam, które jedynie dowodzą, że osoba ta reklamowała doroczny festiwal „BIODANZA” przez cały odnośny okres, a warsztaty regularnie i nieregularnie od 2002 r. Jednak wbrew zaskarżonej decyzji takie reklamy nie mogą być dowodem na ich rozpowszechnienie wśród potencjalnej klienteli niemieckiej. Nie świadczą również o zakresie dystrybucji ani o liczbie transakcji sprzedaży bądź umów dotyczących chronionych znakiem usług. Samo istnienie reklam może co najwyżej uprawdopodobniać fakt, że usługi reklamowane za pomocą wcześniejszego znaku były sprzedawane, a przynajmniej oferowane do sprzedaży na odnośnym terytorium, lecz nie jest tego dowodem, jak bezpodstawnie założono w zaskarżonej decyzji.	

Gdy reklama prowadzona jest równolegle z wprowadzeniem towarów i usług do obrotu i istnieją dowody na obie te czynności, reklama jest potwierdzeniem rzeczywistego używania.

Reklama poprzedzająca faktyczne wprowadzenie do obrotu towarów i usług – jeśli jest prowadzona w celu zapewnienia rynku dla towarów lub usług – będzie zazwyczaj świadczyła o rzeczywistym używaniu.

Wątpliwości budzi natomiast to, czy reklama nieoparta aktualnymi lub przyszłymi planami faktycznego wprowadzenia do obrotu towarów lub usług wyczerpuje znamiona rzeczywistego używania. Podobnie jak w większości innych przypadków, rozstrzygnięcie będzie zależało od okoliczności sprawy. Na przykład jeśli towary lub usługi są dostępne za granicą (np. zakwaterowanie wakacyjne lub konkretne produkty), sama reklama może wystarczyć, aby uznać, że ma miejsce rzeczywiste używanie.

2.3.3.4 Używanie w Internecie

Normy mające zastosowanie do oceny dowodów w postaci wydruków z Internetu nie są surowsze niż w przypadku oceny innych rodzajów dowodów. Obecność znaku towarowego na stronie internetowej może zatem wskazywać na charakter jego używania lub na fakt, że opatrzone nim produkty lub usługi są oferowane publicznie. Sama obecność znaku towarowego na stronie internetowej nie wystarcza jednak, aby dowieść rzeczywistego używania, chyba że strona internetowa wskazuje również miejsce, czas i zakres używania bądź takie informacje dostarczone są w inny sposób.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMaster / SHARP (fig.)
Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła „wyimki ze swoich stron internetowych dla różnych krajów”. Izba uznała, że „same wydruki z własnej strony internetowej spółki nie mogą dowodzić używania znaku w odniesieniu do określonych towarów, jeśli nie są wsparte informacjami uzupełniającymi na temat rzeczywistego korzystania ze strony internetowej przez potencjalnych i właściwych konsumentów bądź uzupełniającymi danymi na temat reklam i sprzedaży dla poszczególnych towarów, fotografiami opatrzonymi odnośnym znakiem itd.” (pkt 33).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
WALZERTRAU	17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; potwierdzono wyrokiem z 17/07/2014, Walzer Traum, C-141/13 P, EU:C:2014:2089

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Osoba wnosząca sprzeciw, tj. cukiernia będąca właścicielem niemieckiego znaku towarowego „WALZERTRAUM” dla towarów należących do klasy 30, aby dowieść zakresu używania swojego znaku, przedstawiła dowód w postaci internetowej broszury reklamowej, która zawiera ogólne informacje na temat jej metod pracy, składników stosowanych w produkcji i asortymentu, w tym czekolady „WALZERTRAUM”. Towary nie mogły być jednak zamawiane za pośrednictwem strony internetowej. Z tego względu Sąd uznał, że nie można ustalić związku pomiędzy stroną internetową a liczbą sprzedawanych artykułów (pkt 47).	

Wartość dowodową wyimków z Internetu można w szczególności wzmocnić poprzez przedstawienie materiałów wskazujących, że dana strona została odwiedzona przez określoną liczbę klientów we właściwym okresie, a w szczególności że składali oni za jej pośrednictwem zamówienia na odnośne towary lub usługi. Przydatna mogłaby być w tym względzie typowa statystyka prowadzona dla firmowych stron internetowych, np. liczba odsłon w różnym czasie, a w niektórych przypadkach wskazanie krajów, z których uzyskiwano dostęp do strony.

Jeśli chodzi zaś o **właściwy okres**, uznaje się, że informacje umieszczone w Internecie lub w internetowych bazach danych są datowane na dzień, w którym zostały tam umieszczone. Strony internetowe często zawierają bardzo istotne informacje. Niektóre informacje mogą wręcz być dostępne jedynie na takich stronach internetowych. Dotyczy to na przykład katalogów internetowych, które nie są dostępne w drukowanej postaci.

Charakter Internetu może utrudniać ustalenie rzeczywistej daty publicznego udostępnienia informacji. Na przykład nie na wszystkich stronach internetowych znajduje się informacja o dacie ich publikacji. Ponadto strony internetowe łatwo poddają się aktualizacji, ale większość nie posiada archiwów poprzednio udostępnianych materiałów, ani nie podaje informacji umożliwiających użytkownikom dokładne ustalenie, co i kiedy zostało opublikowane.

W tym kontekście datę użycia w Internecie uznaje się za wiarygodną w szczególności, gdy:

- każdy wpis na stronie internetowej jest datowany, co pozwala prześledzić historię zmian pliku lub strony internetowej (znacznik czasowy jest na przykład dostępny dla Wikipedii lub automatycznie dołączany do treści, np. wiadomości na forach lub blogów); lub
- wyszukiwarka nadaje stronie internetowej datę indeksacji (np. z pamięci podręcznej Google™); lub
- zrzut strony internetowej oznaczony jest datą.

Przedstawione dowody muszą wskazywać na **związek** pomiędzy transakcjami online a towarami lub usługami opatrzonymi znakiem.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
ANTAX	02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51
Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła między innymi wyimki ze stron internetowych kilku spółek doradztwa podatkowego używających znaku przywołanego w sprzeciwie. Sąd uznał, że wskazania na stronie internetowej umożliwiają czytelnikowi stwierdzenie związku pomiędzy znakiem towarowym a świadczonymi usługami (pkt 39-40).	

Podczas gdy **charakter znaku**, a także w pewnym zakresie **czas** (jak wskazano powyżej) i **miejsce** są elementami, które przysparzają mniejszych problemów pod względem dowodowym, **zakres używania** stwarza więcej trudności, jeśli przedstawiono jedynie dowody na używanie w Internecie. Należy wziąć pod uwagę, że transakcje w internecie zazwyczaj wiążą się z pominięciem większości „tradycyjnych” dowodów sprzedaży, takich jak: faktury, ewidencja obrotów, dokumentacja podatkowa itd. Zazwyczaj zastępują je (lub już zastąpiły) nowe dowody „elektroniczne” w postaci certyfikowanych form płatności, zamówień i ich potwierdzeń, rejestracji bezpiecznych transakcji itd.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2, SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)
„Fragmenty stron internetowych osób trzecich, choć zostały wydrukowane 10.06.2008, zawierają uwagi konsumentów na temat odzieży i sklepów »SKUNKFUNK« pochodzące z właściwego okresu. W szczególności, jeśli chodzi o odnośne terytorium, dokumenty zawierają różne uwagi zgłoszone przez konsumentów z Hiszpanii i pochodzące z grudnia 2004 r. oraz lutego, marca, kwietnia, maja i lipca 2007 r. Ponadto, jak wskazał Wydział Sprzeciwów, komentarz na blogu (z dnia 4 marca 2007 r.) na stronie internetowej www.cybereuskadi.com zawiera wzmiankę, że osoba wnosząca sprzeciw („projektant Skunkfunk”) „prowadzi sprzedaż eksportową odzieży dla surferów na całym świecie i ma obroty w wysokości prawie 7 milionów euro rocznie” (pkt 21).	

2.4 Miejsce używania

2.4.1 Używanie na rynku „krajowym”

Znaków towarowych należy używać na terytorium, na którym są chronione (Unia Europejska dla ZTUE, państwo członkowskie dla znaków krajowych, Beneluks dla znaków Beneluksu, terytoria właściwych państw dla rejestracji międzynarodowych).

Jak Trybunał stwierdził w pkt 30 *Leno Marken* wyrok z 19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, „wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie

jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter”. Trybunał wskazał ponadto, że nie można brać pod uwagę używania znaku na terytorium krajów spoza UE (pkt 38).

Z uwagi na globalizację handlu wskazanie siedziby statutowej właściciela znaku może zostać uznane za niewystarczający dowód używania znaku w danym kraju. Choć art. 18 ust. 1 lit. b) RZTUE stanowi, że za używanie znaku towarowego uważa się jego umieszczanie na towarach lub na ich opakowaniach w Unii Europejskiej wyłącznie w celu wywozu, samo wskazanie miejsca siedziby osoby wnoszącej sprzeciw nie stanowi dowodu na taką czynność. Z drugiej strony fakt, że klienci posiadający siedzibę poza właściwym terytorium są wymienieni w dokumentach mających dowodzić używania wcześniejszego znaku, nie wystarcza sam w sobie do wyeliminowania możliwości, że usługi (np. promocyjne) były faktycznie świadczone na właściwym terytorium na rzecz spółek mających siedzibę na innym terytorium (09/06/2010, R 952/2009-1, GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

2.4.2 ZTUE – używanie w Unii Europejskiej

Jeśli wcześniejszy znak jest znakiem Unii Europejskiej, musi być używany „w Unii” (art. 18 ust. 1 i art. 47 ust. 2 RZTUE). Zgodnie z wyrokiem w sprawie *Leno Merken* oceny istnienia „rzeczywistego używania” ZTUE w Unii Europejskiej w rozumieniu art. 18 ust. 1 RZTUE należy dokonać w oderwaniu od granic terytoriów państw członkowskich (§ 44).

W wymiarze terytorialnym i z uwagi na jednolity charakter ZTUE należy kierować się kryterium rynkowym, a nie granic politycznych. Ponadto jednym z celów systemu ZTUE jest jego dostępność dla przedsiębiorstw bez względu na rodzaj i wielkość. Z tego względu wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla ustalenia rzeczywistego używania.

Jak wskazał Trybunał w sprawie *Leno Merken*, nie jest możliwe ustalenie a priori i w sposób abstrakcyjny, jaki zakres terytorialny powinien zostać przyjęty, by można było stwierdzić, czy używanie wspomnianego znaku ma rzeczywisty charakter (§ 55). Zasięg terytorialny to tylko jeden z wielu czynników, jakie należy wziąć pod uwagę podczas oceny, czy używanie ZTUE ma rzeczywisty charakter. Ponadto nie można ustanowić zasady *de minimis* w celu ustalenia, czy czynnik ten występuje (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

ZTUE nie musi być używany na rozległym obszarze geograficznym, aby jego użycie uznano za rzeczywiste, gdyż rzeczywiste używanie zależy od cech danych towarów i usług na rozpatrywanym rynku, a także, bardziej ogólnie, od wszystkich okoliczności faktycznych mających znaczenie dla ustalenia, czy handlowe wykorzystanie znaku służy do stworzenia lub utrzymania udziałów w rynku dla towarów, dla których został on zarejestrowany (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności faktyczne, takie jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem

towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Aby uznać używanie ZTUE za rzeczywiste, nie wymaga się, by znak był używany w znacznej części Unii Europejskiej. Nie należy wykluczać możliwości, że był on używany na terytorium tylko jednego państwa członkowskiego, jako że należy rozpatrywać tę kwestię w oderwaniu od granic między państwami członkowskimi, ale przy uwzględnieniu cech danych towarów i usług (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

Sąd orzekł wielokrotnie, że używanie ZTUE na terytorium jednego państwa członkowskiego (np. w Niemczech, w Hiszpanii lub w Zjednoczonym Królestwie) lub nawet w jednym mieście w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest wystarczające do spełnienia kryterium zasięgu terytorialnego (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81 oraz przytoczone orzecznictwo).

Na przykład używanie ZTUE w Zjednoczonym Królestwie (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) lub nawet w Londynie i jego bezpośrednim sąsiedztwie może być wystarczające pod względem geograficznym (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). W decyzji z 07/03/2013, R 234/2012-2, now (fig.) (potwierdzonej wyrokiem z 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) Izba Odwoławcza uznała, że używanie ZTUE do świadczenia usług bezprzewodowej łączności szerokopasmowej w klasie 42 **na obszarze geograficznym obejmującym Londyn i Dolinę Tamizy** jest wystarczające, aby stanowić rzeczywiste używanie w Zjednoczonym Królestwie, a także w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę zasięg terytorialny [Londyn jest „największym miastem w Zjednoczonym Królestwie i największą strefą miejską w Unii Europejskiej”, posiadającym „obszar metropolitalny (...) o liczbie ludności szacowanej na 12–14 mln”, będącym „największym na świecie centrum finansowym obok Nowego Jorku”, „przodującym ośrodkiem sztuki, nauki, turystyki, mediów i technologii informacyjnych” oraz posiadającym na europejskiej scenie handlowej profil „nieproporcjonalnie wysoki w odniesieniu do przedmiotowych usług” (R 234/2012-2, § 47), a Dolina Tamizy jest obszarem „o długości 200 mil i szerokości 30 mil” obejmującym „ludne miasta i miejscowości o znacznej aktywności gospodarczej” (R 234/2012-2, § 45–46)], skalę, częstotliwość i regularność używania znaku oraz charakterystykę danego rynku (R 234/2012-2, § 52).

Innymi słowy, nie jest istotne, czy ZTUE był używany w jednym państwie członkowskim czy w kilku. Ważny jest wpływ używania znaku na rynek wewnętrzny, a konkretnie to, czy jest on wystarczający do utworzenia lub utrzymania udziału w tym rynku dla towarów i usług objętych tym znakiem oraz czy przyczynia się on do istotnej pod względem handlowym obecności danych towarów i usług na danym rynku. To, czy używanie znaku skutkuje rzeczywistym sukcesem handlowym pozostaje bez znaczenia (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82).

Urząd musi ustalić indywidualnie w każdym przypadku, czy można połączyć poszczególne wskazania i dowody do celów oceny rzeczywistego charakteru używania, którego wymiar geograficzny jest tylko jednym z aspektów wymagających rozważenia.

W każdym przypadku należy podkreślić, że zastosowanie mają europejskie wymogi lub normy w zakresie rzeczywistego używania (czyli warunki określone w art. 18 RZTUE), nie zaś krajowe normy lub praktyki dotyczące ZTUE.

2.4.3 Krajowe znaki towarowe – używanie we właściwym państwie członkowskim

Jeśli wcześniejszy znak jest znakiem krajowym wywołującym skutki w jednym z państw członkowskich UE, istnieje wymóg, aby taki znak był rzeczywiście używany w kraju, w którym jest chroniony (art. 47 ust. 3 RZTUE). Używanie w części terytorium państwa członkowskiego, o ile jest rzeczywiste, może zostać uznane za wystarczające:

Nr sprawy	Wcześniejszy znak towarowy	Komentarz
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit	VITAFRUT	Używanie uznano za wystarczające, choć wcześniejszy hiszpański znak nie był używany na znacznej części terytorium Hiszpanii, jako że dowody wskazywały na sprzedaż towarów konsumpcyjnych codziennego użytku (skoncentrowanych soków owocowych) tylko jednemu klientowi w Hiszpanii (pkt 60, 66 i 76).

Jeśli wcześniejszy znak jest znakiem międzynarodowym lub znakiem Beneluksu, istnieje wymóg, aby taki znak był rzeczywiście używany na terytorium odpowiednio państw, których dotyczy rejestracja międzynarodowa, lub Beneluksu.

2.4.4 Używanie do celów przywozu i wywozu

Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) RZTUE umieszczanie znaku towarowego Unii Europejskiej na towarach lub na ich opakowaniach w Unii Europejskiej wyłącznie w celu **wywozu** również stanowi używanie w rozumieniu art. 18 ust. 1 RZTUE. Znak musi być używany (tj. umieszczony na towarach lub ich opakowaniach) na właściwym rynku, czyli na obszarze geograficznym, w którym został zarejestrowany.

Nr sprawy	Wcześniejszy znak towarowy	Komentarz
04/06/2015, EU:T:2015:156	T-254/13, STAYER	Rzeczywiste używanie może wynikać z wywozu do jednego podmiotu gospodarczego mającego siedzibę poza Europą, który może być pośrednikiem, na potrzeby sprzedaży konsumentowi końcowemu w państwie niebędącym członkiem UE. Nie jest wymagany dowód, że produkty zostały wprowadzone do obrotu w państwie przywozu niebędącym członkiem UE (pkt 57–61).
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Izba wskazała, że sprzedaż w Austrii i Wielkiej Brytanii towarów pochodzących z Niderlandów również stanowi rzeczywiste używanie w Niderlandach (pkt 42).

Dowody dotyczące jedynie **przywozu** towarów na dany obszar mogą, w zależności od okoliczności sprawy, wystarczyć jako dowód używania znaku na tym obszarze (zob. przez analogię wyrok z 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq., dotyczący dowodu używania oznaczenia w obrocie handlowym na podstawie przywozu z Rumunii do Niemiec).

Trybunał uznał, że **tranzyt**, który polega na transporcie towarów wytworzonych zgodnie z prawem w jednym z państw członkowskich do państwa niebędącego państwem członkowskim przez terytorium jednego lub większej liczby państw członkowskich, nie obejmuje wprowadzania tych towarów do obrotu, a zatem nie może naruszyć szczególnego przedmiotu prawa do znaku towarowego (odnośnie do tranzytu towarów z Hiszpanii przez Francję do Polski zob. wyrok z 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Sam tranzyt przez terytorium państwa członkowskiego nie może zatem stanowić rzeczywistego używania wcześniejszego znaku na tym terytorium (09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

2.5 Czas używania

2.5.1 Sprzeciw wniesiony w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie

Jeżeli wcześniejszy znak podlega wymogowi używania (zarejestrowany jest od co najmniej pięciu lat), okres, za który należy wykazać używanie, można po prostu obliczyć wstecz od daty **zgłoszenia** lub, jeśli zaskarżone zgłoszenie ZTUE posiada datę pierwszeństwa, **od daty pierwszeństwa** zaskarżonego zgłoszenia ZTUE. Na przykład gdyby zaskarżone zgłoszenie ZTUE zostało złożone w dniu 15.06.2016 r., lub jeśli data ta była datą pierwszeństwa zaskarżonego zgłoszenia ZTUE, osoba wnosząca sprzeciw musiałaby wykazać rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego w okresie od 15.06.2011 r. do 14.06.2016 r.

Jeżeli zaskarżony znak towarowy jest rejestracją międzynarodową wskazującą Unię Europejską, rzeczywisty okres, za który należy udowodnić używanie, można po prostu obliczyć wstecz od daty rejestracji (kod INID 151) lub daty pierwszeństwa (kod INID 300), lub, w zależności od przypadku, od daty późniejszego wskazania Unii Europejskiej (kod INID 891). Na przykład gdyby zaskarżona rejestracja międzynarodowa została zarejestrowana lub gdyby Unia Europejska została później wskazana w dniu 15.06.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw musiałaby wykazać rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego w okresie od 15.06.2011 r. do 14.06.2016 r.

Dowody używania wykraczające poza te ramy czasowe są na ogół nieistotne, chyba że pośrednio w niezbyt sposób dowodzą rzeczywistego używania znaku również we właściwym okresie. Trybunał orzekł w tym kontekście, że okoliczności następujące po określonym punkcie w czasie mogą umożliwiać potwierdzenie lub ściślejszą ocenę zakresu używania znaku towarowego we właściwym okresie oraz rzeczywistych intencji właściciela w tymże okresie (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Jeśli znak nie był rzeczywiście używany przez ponad pięć lat przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zaskarżonego zgłoszenia ZTUE, fakt, że kontrahenci lub klienci mogą wciąż pamiętać o znaku lub jego reputacji (goodwill), nie jest czynnikiem, który mógłby „ocalić” znak.

Znaku nie trzeba używać przez cały okres pięciu lat, lecz w tym okresie. Przepisy dotyczące wymogu używania nie nakładają obowiązku nieprzerwanego używania (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

2.5.2 Sprzeciw wniesiony przed 23.03.2016 r.

W przypadku sprzeciwów wniesionych przed dniem 23 marca 2016 r., przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego (UE) 2015/2424 odnośny okres pięciu lat obliczano wstecz od **daty publikacji** zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE. W przypadku zakwestionowanych rejestracji międzynarodowych zawierających wskazanie UE równoważną datą jest data pierwszej publikacji rejestracji

międzynarodowej lub późniejszego wskazania w Biuletynie ZTUE (25/04/2018, T-312/16, CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

2.6 Zakres używania

2.6.1 Kryteria

Jeśli chodzi o zakres używania, należy ocenić, czy z przedstawionych materiałów można wywnioskować, biorąc pod uwagę sytuację rynkową w danej branży lub dziedzinie działalności, że **właściciel podjął poważne wysiłki, aby zdobyć pozycję handlową na właściwym rynku**. Używanie znaku towarowego musi dotyczyć towarów lub usług będących już w obrocie, jak również tych, które mają być wprowadzone do obrotu, w stosunku do których trwają przygotowania do pozyskania klientów, zwłaszcza w drodze kampanii reklamowych (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Nie oznacza to, że osoba wnosząca sprzeciw musi ujawnić dane na temat ogólnej wielkości sprzedaży lub obrotów.

Jeśli chodzi o zakres używania wcześniejszego znaku towarowego, należy przede wszystkim mieć na uwadze, z jednej strony, **handlowy wymiar** ogółu czynności stanowiących używanie oraz, z drugiej strony, **długość** okresu, w którym czynności te miały miejsce, jak również ich **częstotliwość** (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Ocena taka zakłada **pewną współzależność czynników** branych pod uwagę. Zatem niewielka ilość towarów sprzedanych z danym znakiem może być zrekompensowana dużą intensywnością bądź regularnością używania znaku i odwrotnie (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

W niektórych okolicznościach nawet **dowody poszlakowe**, np. katalogi, w których uwidoczniony jest znak towarowy, choć nie zawierają informacji na temat ilości rzeczywiście sprzedanych towarów, mogą same w sobie wystarczyć do udokumentowania zakresu używania w ramach ogólnej oceny (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Nie obowiązuje minimalny okres czasu, aby używanie kwalifikowało się jako „rzeczywiste”. W szczególności **używanie nie musi mieć charakteru ciągłego** w odnośnym okresie pięciu lat. Wystarczy, aby używanie miało miejsce na początku lub na końcu tego okresu, o ile miało rzeczywisty charakter (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

Dokładnego **progu decydującego** o rzeczywistym używaniu nie da się określić bez kontekstu. Obroty i wielkość sprzedaży produktu należy zawsze oceniać z uwzględnieniem innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorcy wykorzystującego znak towarowy, jak również cechy towarów lub usług na właściwym rynku. Znak towarowy nie zawsze musi być używany na dużą skalę, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to

zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Niskie obroty i niewielka sprzedaż – w wymiarze bezwzględnym – produktu o średniej lub niskiej cenie może skłaniać do wniosku, że używanie danego znaku towarowego nie ma rzeczywistego charakteru. W przypadku drogich towarów lub rynku towarów luksusowych niskie obroty mogą być jednak wystarczającym dowodem (04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY, § 22). Należy zatem zawsze brać pod uwagę charakterystykę danego rynku (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Nie można ustanowić zasady *de minimis*. Używanie znaku przez jednego klienta importującego towary, dla których znak jest zarejestrowany, może wystarczyć do wykazania rzeczywistego charakteru używania, jeśli można uznać, że operacja importu ma autentyczne uzasadnienie handlowe dla właściciela znaku (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

Rzeczywiste używanie nie jest wykluczone z tego tylko powodu, że dotyczy tego samego klienta, o ile używanie znaku towarowego ma charakter publiczny i skierowane jest na zewnątrz, nie zaś wyłącznie do wewnątrz przedsiębiorstwa właściciela wcześniejszego znaku towarowego lub w ramach sieci dystrybucji należącej do tego przedsiębiorstwa lub przezeń kontrolowanej (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Im bardziej ograniczony jest handlowy wymiar wykorzystania znaku, tym bardziej konieczne jest dostarczenie przez osobę wnoszącą sprzeciw dodatkowych danych pozwalających na rozwianie wszelkich wątpliwości co do rzeczywistego używania danego znaku (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

W kwestii stosunku między wysokością obrotu z tytułu sprzedaży towaru opatrzonego wcześniejszym znakiem a wysokością obrotu rocznego zgłaszającego należy zwrócić uwagę na niejednakowy stopień zróżnicowania działalności gospodarczej podmiotów działających na tym samym rynku. Ponadto obowiązek udowodnienia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego nie zmierza do kontroli strategii gospodarczej przedsiębiorstwa. Nie można bowiem wykluczyć, że dla danego przedsiębiorstwa sprzedaż towaru albo gamy towarów jest obiektywnie i gospodarczo uzasadniona, nawet jeśli udział takiej sprzedaży w całkowitym rocznym obrocie przedsiębiorstwa jest nieznaczny (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Szczególne okoliczności, np. niższa sprzedaż w początkowym okresie wprowadzania produktu na rynek, mogą być istotne dla oceny rzeczywistego charakteru używania (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). Początkowa faza wprowadzania produktu do obrotu może trwać dłużej niż kilka miesięcy, ale nie może być przedłużana przez czas nieokreślony (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; potwierdzono wyrokiem z 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

2.6.2 Przykłady niedostatecznego używania

Nr sprawy	Komentarz
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER	Testową sprzedaż 15 000 butelek wody uznaje się za symboliczną w świetle wielkości rynku europejskiego (pkt 34–35).
16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	Zgłaszający przedstawił oświadczenie z mocą przysięgi podpisane przez kierownika działu importu i kierownika ds. jakości, jak również fotografie, w tym zdjęcie frontu sklepu Nanu-Nana oraz inne zdjęcia, nieopatrzone datą, różnych towarów, takich jak: złożone pudełka papierowe, albumy, kalendarze, naklejki, bloki, materiały przeznaczone dla artystów, karty i inne produkty papierowe, serwetki, książki kucharskie, meble i artykuły wystroju wnętrz. Wszystkie przedstawione towary opatrzone były etykietami i naklejkami z wcześniejszym znakiem towarowym na opakowaniu. Nie przedstawiono żadnych dowodów na potwierdzenie danych dotyczących obrotów podanych w oświadczeniach, a fotografie nie były opatrzone datą (pkt 33).
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; potwierdzony wyrokiem z 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	Osoba wnosząca sprzeciw, tj. niemiecka cukiernia działająca w mieście liczącym 18 tys. mieszkańców, udowodniła, że na przestrzeni 22 miesięcy jej stała miesięczna sprzedaż wyrabianych ręcznie luksusowych czekoladek wynosiła około 3,6 kg. Czekoladki były wprawdzie reklamowane na ogólnodostępnej stronie internetowej firmy, ale można je było zamówić i nabyć jedynie na miejscu. Z uwagi na ograniczenia terytorialne i ilościowe Sąd uznał, że używanie nie zostało dostatecznie dowiedzione (pkt 32 et seq.).
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	W ciągu 13 miesięcy sprzedano 54 sztuk damskich fig i 31 sztuk halek za sumę 432 EUR. Sąd uznał tę niewielką ilość (towarów codziennego użytku, sprzedawanych po bardzo umiarkowanej cenie) za niewystarczającą w odniesieniu do analizowanego rynku.

Nr sprawy	Komentarz
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	Nieodpłatne rozdanie 500 zestawów balonów jako „próbek” nie może stanowić rzeczywistego używania.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ RENACIMIENTO	Izba Odwoławcza potwierdziła decyzję Wydziału Sprzeciwów, że przedstawienie jednego konosamentu dotyczącego dostawy 40 opakowań sherry nie wystarcza do udowodnienia rzeczywistego używania.
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443, Golf World)	Aby dowieść używania <i>materiałów drukowanych</i> , osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dowody wskazujące, że w Szwecji magazyn prenumeruje 14 osób. Wydział Sprzeciwów uznał, że nie jest to dostateczny dowód rzeczywistego używania w Szwecji, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że magazyny nie są drogimi artykułami.
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	Dziewięć faktur sprzedaży wina w latach 2005, 2006, 2007 i 2008, z których wynika, że w okresie 36 miesięcy sprzedano towary oferowane pod wcześniejszym znakiem na kwotę 4286,36 EUR, jak również nieopatrzona datą próbka etykiety produktu, nie zostały uznane za dostateczny dowód rzeczywistego używania hiszpańskiego znaku towarowego zarejestrowanego dla <i>napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa)</i> w klasie 33. Dowody wskazywały, że sprzedaż wina odbywała się w niewielkiej, prowincjonalnej części Hiszpanii. Uznano, że w kraju liczącym 40 mln mieszkańców skala sprzedaży względnie taniego wina była zbyt mała, by doprowadzić do wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla towarów (wina) spożywanych w dużych ilościach przez przeciętnego hiszpańskiego konsumenta.

Nr sprawy	Komentarz
07/07/2011, R 908/2010-2, ALFA-REN / ALPHA D3 et al	Uznano, że wykazy danych dotyczących sprzedaży produktów „ALFACALCIDOL” na Litwie w latach 2005–2008, obejmujące produkty sprzedawane przez Teva Corp. pod znakiem towarowym „ALPHA D3” (źródło: baza danych IMS, Litwa), kopia opakowania produktu „ALPHA D3” (bez daty) oraz kopia reklamy produktów „ALPHA D3” sprzedawanych na Litwie (bez tłumaczenia) są niedostateczne, aby wykazać rzeczywiste używanie znaku na Litwie. Z przedstawionych dowodów nie można było wywnioskować, czy oznaczone towary były faktycznie dystrybuowane, a jeśli tak, to w jakich ilościach.
16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU	Sprzedaż towarów przynosząca zysk poniżej 200 EUR w okresie 9 miesięcy uznano za niedostateczny dowód rzeczywistego używania przywołanego w sprzeciwie znaku w odniesieniu do towarów w klasie 14.
06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Uznano, że jedenaście faktur dokumentujących sprzedaż 13 artykułów <i>perfumeryjnych</i> w Hiszpanii w latach 2003–2005 na sumę 84,63 EUR nie stanowi dostatecznego dowodu rzeczywistego używania oznaczenia. Uwzględniono fakt, że towary były przeznaczone do codziennego użytku i dostępne po bardzo przystępnej cenie.
27/10/2008, B 1 118 605, Viña la Rosa	Kserokopie trzech niezależnych przewodników winiarskich, w których pojawia się wzmianka o znaku towarowym osoby wnoszącej sprzeciw (bez dodatkowych informacji na temat wydania, wydawcy itd.), uznano za niedostateczny dowód używania w odniesieniu do wina.
21/06/1999, B 70 716, Oregon	Wydział Sprzeciwów uznał, że faktura na 180 par obuwia nie jest dostatecznym dowodem używania.

Nr sprawy	Komentarz
30/01/2001, B 193 716, Lynx	Na dowód używania osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła dwie faktury obejmujące ogółem 122 artykuły odzieżowe oraz cztery nieopatrzone datą metki bez wskazania towarów, do których miały być dołączone. Wydział Sprzeciwów uznał te dowody za niewystarczające.

2.6.3 Przykłady dostatecznego używania

Nr sprawy	Komentarz
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Dziewięć faktur zostało wystawionych od kwietnia 2001 r. do marca 2002 r. Faktury te dotyczyły sprzedaży za kwotę około 1600 EUR (przy obrotach wynoszących zaledwie ponad milion euro rocznie) i wskazywały, że towary były dostarczane różnym klientom w małych ilościach (po 12, 24, 36, 48, 60, 72 lub 144 sztuki), choć były to towary powszechnie używane, takie jak <i>pasta do butów</i> , na największym rynku europejskim, tzn. w Niemczech, obejmującym 80 mln potencjalnych konsumentów. Faktury te przedstawiały dowód używania, które obiektywnie jest w stanie doprowadzić do wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla <i>kremów do polerowania</i> i <i>kremów do skóry</i> . Ponadto wielkość sprzedaży rozpatrywana w kontekście długości i częstotliwości używania była na tyle znaczna, by można było uznać, że nie jest to używanie czysto symboliczne, minimalne lub fikcyjne, którego jedynym celem jest utrzymanie prawa do znaku. Potwierdzone przez Sąd (pkt 68)

Nr sprawy	Komentarz
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Dowody (faktury, ewidencja sprzedaży) wskazujące, że interwenient sprzedał w Finlandii 4 natleniacze membranowe z wyjmowanym sztywnym zbiornikiem w 1998 r., 105 w 1999 r. i 12 w 2001 r. za łączną kwotę 19 901,76 EUR uznano za dostateczny dowód rzeczywistego używania ZTUE zarejestrowanego dla <i>oksygenatorów z wbudowaną pompą, sterowników dla wbudowanej pompy, urządzeń regulujących ciśnienie powietrza dla wbudowanej pompy, pomp ssących, aparatów do pomiaru przepływu krwi</i> w klasie 10 (pkt 48, 60).
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	W stosunku do dziesięciu faktur z okresu 33 miesięcy dla różnego rodzaju produktów, na których opakowaniu znajduje się odnośny znak towarowy, o bardzo różnych kwotach (22 214 na fakturze z 03.01.1995 r., 24 085 na fakturze z 04.05.1995 r., 24 135 na fakturze z 10.05.1995 r. i 31 348 na fakturze z 26.03.1997 r.) i wystawionych na różne osoby, uznano, że zostały przedstawione jedynie, aby zobrazować ogólną sprzedaż, a nie wykazać, że znak towarowy był używany publicznie i na zewnątrz, nie zaś wyłącznie wewnątrz przedsiębiorstwa będącego właścicielem wcześniejszego znaku towarowego lub w ramach sieci dystrybucji należącej do tego przedsiębiorstwa lub przezeń kontrolowanej. Uznano jednak, że dokonana sprzedaż, pomimo niewielkiej skali, jest czynnością stanowiącą używanie, która w sposób obiektywny jest właściwa dla wykreowania lub utrzymania rynku zbytu dla omawianych towarów. Ponadto skala sprzedaży rozpatrywana w kontekście długości i częstotliwości używania nie była na tyle niewielka, by można było uznać, że jest to używanie czysto symboliczne, minimalne lub fikcyjne, którego jedynym celem jest utrzymanie prawa do znaku (pkt 87–90).

Nr sprawy	Komentarz
25/03/2009, T-191/07, Budweiser EU:T:2009:83	Izba Odwoławcza (20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 26) uznała w istocie, że dokumenty przedstawione jej w toku postępowania administracyjnego, to jest faktury sprzedaży ponad 40 000 litrów piwa we Francji w okresie od października 1997 r. do kwietnia 1999 r., 23 faktury wystawione jednemu odbiorcy w Austrii w latach 1993–2000 oraz 14 faktur wystawionych w Niemczech w latach 1993–1997, wystarczająco dowodzą zakresu używania wcześniejszego międzynarodowego słownego znaku „BUDWEISER” (zgłoszenie międzynarodowe nr 238 203) w tych krajach. Sąd potwierdził wnioski Izby.
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310	Uznano, że dowody sprzedaży skoncentrowanego soku owocowego pojedynczemu klientowi w Hiszpanii przez okres jedenastu i pół miesiąca na łączną kwotę 4800 EUR, co odpowiada sprzedaży 293 skrzynek po 12 sztuk każda, wystarczająco dokumentują używanie wcześniejszego hiszpańskiego znaku towarowego (pkt 68–77).

Nr sprawy	Komentarz
08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298	Na dowód używania osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła (jedynie) kilka katalogów dla konsumentów końcowych, w których przedstawione były artykuły odzieżowe opatrzone odnośnym znakiem towarowym. Sąd uznał, że „jest prawdą, że katalogi nie zawierają informacji na temat ilości towarów faktycznie sprzedanych przez interwenienta pod znakiem towarowym PETER STORM. Należy jednak wziąć pod uwagę w tym względzie okoliczność, że wiele artykułów oznaczonych znakiem towarowym PETER STORM było proponowanych w katalogach oraz że artykuły te były dostępne w ponad 240 sklepach w Zjednoczonym Królestwie przez znaczną część okresu badanego. Elementy te pozwalają – w ramach ogólnej oceny rzeczywistego używania wcześniejszego znaku – na stwierdzenie znaczącego wymiaru używania tego znaku” (pkt 42–43).
04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY	Sprzedaż około 1000 miniaturowych samochodów uznano za dostateczny zakres używania z uwagi na fakt, że produkty są sprzedawane głównie kolekcjonerom za wysoką cenę na danym rynku.
11/10/2010, R 571/2009-1, VitAmour / VITALARMOR	Sprzedaż 500 kg protein mlecznych za ogólną kwotę 11 000 EUR uznano za dostateczny dowód rzeczywistego używania <i>protein mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi</i>. Z uwagi na charakter produktów, które nie są towarami konsumpcyjnymi, lecz składnikami przeznaczonymi do stosowania w przemyśle spożywczym, wykazane ilość i wartość wskazują na obecność rynkową powyżej wymaganego progu.

Nr sprawy	Komentarz
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT i in.	Jedenaście faktur wystawionych na różnych przedsiębiorców w różnych rejonach Hiszpanii, z których wynika, że właściciel znaku sprzedał w badanym okresie, i z użyciem odnośnego znaku, 311 pojemników produktów w różnych rozmiarach za kwotę netto 2684 EUR, uznano za dostateczny dowód rzeczywistego używania znaku zarejestrowanego dla <i>środków konserwujących przeciwko gniciu drewna</i> w klasie 2.
01/02/2011, B 1 563 066	W odniesieniu do <i>preparatów medycznych</i> zgłoszono roczne obroty powyżej 10 mln EUR na przestrzeni kilku lat. Faktury (jedna na rok) dokumentowały jedynie rzeczywistą sprzedaż w wysokości około 20 EUR rocznie. W ramach ogólnej oceny, biorąc pod uwagę inne przedstawione materiały, np. cenniki, oświadczenie dokonane pod przysięgą, opakowania i materiały reklamowe, Urząd uznał, że jest to dostateczny dowód rzeczywistego używania.
26/01/2001, B 150 039	Wydział Sprzeciwów uznał dowody sprzedaży około 2000 pluszowych zabawek w wysokocenowym sektorze rynku za dostateczne.
18/06/2001, B 167 488	Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła fakturę sprzedaży jednej sztuki wykrawarki laserowej o wartości 565 000 FRF, katalog z opisem jej działania i zdjęcia produktu. Wydział Sprzeciwów uznał te dowody za wystarczające ze względu na charakter produktu, dany rynek i wysoką cenę.

2.7 Używanie znaku w innej postaci niż zarejestrowana

2.7.1 Wprowadzenie

Artykuł 18 RZTUE stanowi, że używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od zarejestrowanej także uważa się za „używanie”, o ile różniące się elementy nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku towarowego, niezależnie od tego, czy znak towarowy w używanej formie jest również zarejestrowany w imieniu właściciela.

Celem tego przepisu jest pozwolenie właścicielowi znaku na dokonywanie zmian, które nie wpływając na jego odróżniający charakter, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją towarów lub usług (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Sąd stwierdził ponadto, że nie jest konieczna ścisła zgodność między postacią, w której oznaczenie jest używane, a postacią, w której zostało zarejestrowane. Różnice muszą jednak dotyczyć nieistotnych elementów, a oznaczenia w postaci używanej i zarejestrowanej muszą być zasadniczo równoważne (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Aby ustalić, czy oznaczenie w postaci używanej i oznaczenie w postaci zarejestrowanej są zasadniczo równoważne, należy najpierw ustalić, które elementy są nieistotne. Sąd w ramach kilku wyroków wskazał kryteria takiej oceny.

Kryteria te są omówione w pkt 2.7.2. W pkt 2.7.3 opisano praktyki Urzędu w zakresie „zmian” znaków oraz „dodawania” i „pomijania” elementów.

2.7.2 Kryteria Sądu

Test opracowany przez Sąd obejmuje w pierwszej kolejności ustalenie odróżniających i dominujących elementów zarejestrowanego oznaczenia, a następnie sprawdzenie, czy są one również obecne w jego używanej postaci.

Sąd stwierdził, że:

ocena charakteru odróżniającego i dominującego jednego lub kilku elementów tworzących złożony znak towarowy powinna być przeprowadzana na podstawie samoistnych cech każdego z tych elementów składowych oraz względnej pozycji poszczególnych składników w konfiguracji, jaka występuje w tym znaku (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

W odniesieniu do **dodatkowych elementów**:

- kilka oznaczeń może być w jednoczesnym użyciu, co nie wpływa na odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, pkt 34);
- jeżeli dodatkowy element nie ma odróżniającego lub dominującego charakteru bądź jest słaby, nie zmienia odróżniającego charakteru znaku towarowego w zarejestrowanej postaci (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et seq.; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 et seq.).

W odniesieniu do **pominiętych elementów**:

- jeśli pominięty element zajmuje drugorzędną pozycję i nie ma charakteru odróżniającego, nie zmienia on odróżniającego charakteru znaku towarowego (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

2.7.3 Praktyka Urzędu

Zasady określone w tej sekcji należy odczytywać zgodnie z zasadami przyjętymi przez Sieć Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w jej **Wspólnej Praktyce WP8 — Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany**. Ta wspólna praktyka została opublikowana 15.10.2020 r. i od tej daty jest stosowana przez Urząd, w tym w toczących się obecnie postępowaniach.

Ogólnie rzecz biorąc, należy ocenić, czy używanie znaku stanowi możliwą lub niemożliwą do zaakceptowania „wariację” jego zarejestrowanej postaci.

W tym celu należy odpowiedzieć na dwa pytania. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, co uznaje się za charakter odróżniający znaku w postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany. ⁽⁷⁵⁾ Po drugie, należy ocenić, czy znak w używanej postaci zmienia odróżniający charakter. Odpowiedź na te pytania zależy od przypadku.

Istnieje **współzależność** pomiędzy mocą odróżniającego charakteru znaku a skutkami zmian. Wpływ zmian na znaki o zdecydowanie odróżniającym charakterze może być mniejszy w porównaniu ze znakami, które mają ograniczony odróżniający charakter. Dodawanie lub pomijanie elementów z większym prawdopodobieństwem wpłynie na zmianę odróżniającego charakteru znaków, które mają ograniczony odróżniający charakter.

W przypadku znaków złożonych z **wielu elementów** – spośród których tylko jeden lub niektóre mają odróżniający charakter, pozwalając na rejestrację znaku jako całości – zmiana takich elementów, ich pominięcie lub zastąpienie innymi elementami wywołają na ogół zmianę odróżniającego charakteru znaku.

Aby ustalić, czy można zaakceptować używanie wariacji znaku, czy też nastąpiła zmiana odróżniającego charakteru, należy wziąć pod uwagę praktyki stosowane w danej branży i właściwy krąg odbiorców.

⁷⁵ Zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 4: Porównanie oznaczeń.

Nr sprawy	Zarejestrowany znak	Rzeczywiście używana postać	Komentarz
12/12/2014, T-105/13, TrinkFix	Drinkfit		Właściwymi towarami były <i>napoje</i> w klasach 29 i 32. Etykiety na butelkach napojów są wąskie, nie jest więc niczym niezwykłym, że znak słowny jest pisany w dwóch wierszach (pkt 47).

W kolejnych punktach przedstawiono praktyczne wytyczne w zakresie oceny, czy dodatkowe elementy (pkt 2.7.3.1), pomijane elementy (pkt 2.7.3.2) i inne zmiany (pkt 2.7.3.3) w używanej postaci znaku wpływają na odróżniający charakter jego zarejestrowanej postaci.

2.7.3.1 Dodatkowe elementy

Jak wskazano wyżej w odniesieniu do dodatkowych elementów, (i) kilka oznaczeń może być w jednoczesnym użyciu, nie wpływając na odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia, oraz (ii) jeśli dodatkowy element nie ma charakteru odróżniającego lub dominującego bądź jest słaby, nie zmienia on charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku towarowego.

W poniższych punktach omówiono przykłady tych dwóch wariantów:

- jednoczesne używanie kilku oznaczeń;
- dodanie innych elementów słownych;
- dodanie elementów graficznych.

Jednoczesne używanie kilku znaków lub oznaczeń

W niektórych obszarach rynku dość często zdarza się, że towary i usługi są opatrzone nie tylko znakiem indywidualnym, ale i znakiem przedsiębiorstwa lub grupy produktów („marka łączona”). W takich przypadkach znak zarejestrowany nie jest używany w innej postaci, lecz oba niezależne znaki są w prawidłowy sposób używane jednocześnie.

W systemie znaków towarowych Unii Europejskiej osoba wnosząca sprzeciw nie ma obowiązku przedstawienia dowodów dotyczących jedynie wcześniejszego znaku, gdy wymagane jest rzeczywiste używanie w rozumieniu art. 47 RZTUE. Dwa znaki towarowe – lub większa ich liczba – mogą być używane wspólnie w niezależny sposób, w połączeniu z nazwą przedsiębiorstwa lub bez niej, nie powodując zmiany odróżniającego charakteru wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). W handlu powszechną praktyką jest

przedstawianie niezależnych znaków towarowych w różnych rozmiarach i krojach czcionki, zatem te wyraźne różnice, które uwydatniają markę łączoną, wskazują, że dwa różne znaki towarowe są używane wspólnie, ale niezależnie (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).

Trybunał potwierdził, że wymóg rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku towarowego może zostać spełniony, w przypadku gdy znak ten jest używany jako element innego złożonego znaku lub w połączeniu z innym znakiem, nawet jeśli połączenie tych dwóch znaków jest zarejestrowane jako znak towarowy (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36.). Podobnie Trybunał wyjaśnił, że używanie może być rzeczywiste, w przypadku gdy znak graficzny jest używany w połączeniu z nałożonym na niego znakiem słownym, nawet jeżeli kombinacja tych dwóch znaków jest sama w sobie zarejestrowana, w zakresie, w jakim różnice między postacią, w jakiej ten znak towarowy jest używany, a postacią, w jakiej został zarejestrowany, nie zmieniają odróżniającego charakteru zarejestrowanej postaci tego znaku towarowego (18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
CRISTAL		08/12/2005 T-29/04 Cristal Castellblanch

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
„Występujący w niniejszej sprawie znak towarowy CRISTAL pojawia się wyraźnie cztery razy na szyjce butelki wprowadzanej do obrotu przez interwenienta oraz dwukrotnie na etykiecie głównej, wraz z symbolem ®. Na szyjce butelki znak ten występuje w oddzieleniu od pozostałych elementów. Nadto na skrzynkach, w których wprowadza się do obrotu butelki opatrzone znakiem towarowym CRISTAL, znak ten występuje samodzielnie. Podobnie na przedstawionych przez interwenienta fakturach określenie »cristal« występuje łącznie z określeniem »1990 coffret«. W związku z powyższym należy stwierdzić, że znak towarowy CRISTAL służy do identyfikacji towarów wprowadzanych do obrotu przez interwenienta” (pkt 35). „Jeśli chodzi o występujące na etykiecie głównej określenie »Louis Roederer«, wskazuje ono po prostu na nazwę producenta, co może wywoływać bezpośrednie skojarzenia między konkretnym przedsiębiorstwem a gamą oferowanych przez nie produktów. To samo rozumowanie dotyczy zbitki liter »lr«, na którą składają się inicjały nazwy interwenienta. Jak zauważył Urząd, łączne umieszczenie tych elementów na butelce nie osłabia funkcji identyfikacyjnej spełnianej przez znak towarowy CRISTAL w odniesieniu do omawianych produktów” (pkt 36). „Należy również zgodzić się ze stanowiskiem [Urzędu], który twierdzi, że połączenie znaku słownego i oznaczenia geograficznego »Champagne« nie może być uznane za dodatek mogący wpłynąć na charakter odróżniający znaku towarowego używanego dla oznaczenia szampa. W sektorze winiarskim konsumentowi często zależy na określonym pochodzeniu geograficznym towaru oraz określonym producencie, z uwagi na to, że renoma towarów ma częstokroć związek z faktem, że są one wytwarzane w określonym regionie geograficznym przez określonego producenta win” (pkt 37). „W tych okolicznościach należy stwierdzić, że zastosowanie słownego znaku towarowego CRISTAL łącznie z innymi wskazówkami nie ma większego znaczenia i że Izba Odwoławcza nie naruszyła ani art. 15 ust. 2 lit. a) [obecnie art. 18 ust. 2 lit. a) RZTUE] ani art. 43 ust. 2 i 3 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE] rozporządzenia nr 40/94, ani zasady 22 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego [obecnie art. 10 ust. 2 RDZTUE]” (pkt 38).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
L.114	Lehning L114	29/02/2012, T-77/10 & T-78/10, L112, EU:T:2012:95
L.114 jest francuskim znakiem towarowym zarejestrowanym dla <i>produktów farmaceutycznych</i> w klasie 5. Sąd stwierdził, że: brakująca kropka pomiędzy wielką literą „L” a liczbą 114 stanowi drobną różnicę, która nie pozbawia wcześniejszego znaku „L.114” jego odróżniającego charakteru (pkt 53). 2) „Lehning” był marką łączoną – fakt, że wcześniejszy znak „L.114” był używany wspólnie z tą marką łączoną nie zmienia jego odróżniającego charakteru w rozumieniu art. 15 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE] (pkt 53).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
YGAY	YGAY wraz z kilkoma innymi elementami słownymi i graficznymi	24/09/2008, R 1695/2007-1, I GAI (fig.) / YGAY et al.; potwierdzony 21/09/2010, T-546/08, i Gai
W decyzji Izby (potwierdzonej wyrokiem z 21/09/2010, T-546/08, i Gai, EU:T:2010:404, § 19, 20) wskazano, że znak towarowy „YGAY” pojawia się na wielu fotografiach zarówno na etykiecie, jak i na skrzynce, w której sprzedawana jest butelka. Na etykiecie znak towarowy występuje w oddzieleniu od pozostałych elementów. Na niektórych etykietach pojawia się sam u dołu określenia „MARQUES DE MURRIETA” pisanego wielką, półgrubą czcionką. Na innych hasło „BODEGAS MARQUES DE MURRIETA” pisane jest małymi literami i znajduje się w górnej części etykiety, podczas gdy elementy „CASTILLO YGAY” pisane są wielkimi, stylizowanymi literami wzdłuż etykiety. Znak towarowy „YGAY” pojawia się również sam lub w połączeniu z określeniem „CASTILLO YGAY” na skrzynkach, w których sprzedawane są butelki. Na fakturach przedstawionych przez osobę wnoszącą sprzeciw pojawia się również wzmianka o znaku towarowym „YGAY” wraz z informacjami ogólnymi, takimi jak rok produkcji, pochodzenie itd. Wynika z tego, że oznaczenie „YGAY” funkcjonuje jako znak towarowy określający towar – <i>wino</i> – sprzedawany przez osobę wnoszącą sprzeciw (pkt 15). Wzmianka „MARQUES DE MURRIETA” może w tym kontekście po prostu wskazywać na nazwę producenta lub winnicy produkującej i sprzedającej wino, co może wywoływać bezpośrednie skojarzenia między konkretnym przedsiębiorstwem a gamą oferowanych przez nie produktów (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (pkt 16).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
 Znak nr 1	 Znak nr 2	18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding

Levi Strauss jest właścicielem dwóch ZTUE przedstawionych powyżej. Znak nr 1 jest zawsze używany w połączeniu ze znakiem słownym LEVI'S, tj. jak w przypadku znaku nr 2. Podobnie Trybunał orzekł, że warunek „rzeczywistego używania” może być spełniony wówczas, gdy unijny znak graficzny jest używany wyłącznie **w połączeniu z nałożonym na niego unijnym znakiem słownym**, a ponadto kombinacja tych dwóch znaków jest sama w sobie zarejestrowana jako znak towarowy Unii Europejskiej, w zakresie, w jakim **różnice między postacią, w jakiej ten znak towarowy jest używany, a postacią, w jakiej został zarejestrowany, nie zmieniają odróżniającego charakteru zarejestrowanej postaci znaku towarowego**.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		18/07/2013, C-252/12, Specsavers

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
Specsavers wniosło o wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia praw do znaku towarowego i bezprawnego używania nazwy na podstawie wcześniejszego ZTUE SPECSAVERS (znak słowny), jak również oznaczeń graficznych   oraz  przeciwko ASDA, sieci supermarketów, która wznowiła swoją działalność w zakresie optyki i w swojej kampanii reklamowej odniosła się do Specsavers. Specsavers używało swoich czarno-białych zarejestrowanych znaków w kolorze i zyskało w Zjednoczonym Królestwie renomę w odniesieniu do koloru zielonego, używając swojego oznaczenia w następującej postaci:  . ASDA również uzyskała renomę w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do innego odcienia zieleni stosowanego w jej supermarketach i zastosowała go w branży optycznej:  . Trybunał uznał, że używanie  z nałożonym oznaczeniem słownym może być uznane za rzeczywiste używanie znaku bezsłownego w zakresie, w jakim zarejestrowany znak bezsłowny zawsze odnosi się w tej postaci do towarów grupy Specsavers (co ustala sąd odsyłający) (pkt 24).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
MINUTO	DUBOIS MINUTO	12/09/2001, R 206/2000-3, MINU' / MINUTO

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
Izba Odwoławcza uznała przedstawienie dwóch słów za używanie dwóch osobnych znaków, dowody przedłożone przez osobę wnoszącą sprzeciw wskazywały bowiem, że jedno z tych słów jest jego dawną marką o własnej tożsamości, która była obecna na rynku wraz z kilkoma oznaczeniami towarzyszącymi, co jest częstą praktyką przy etykietowaniu określonych produktów (wina). „DUBOIS” i „MINUTO” są odrębnymi znakami, które pojawiają się wspólnie na konkretnym produkcie, co jest częstą praktyką przy etykietowaniu produktów winiarskich (nazwa winnicy i nazwa produktu). Przykładem marek hiszpańskich mogą być „TORRES” – „Sangre de Toro”, „TORRES” – „Acqua d’Or”. Pytając o wino „MINUTO”, konsument będzie wiedział, że takie wino należy do linii produktów „DUBOIS”, przy czym „MINUTO” będzie postrzegane jako odrębny znak towarowy, nawet jeśli pojawia się obok oznaczenia „DUBOIS” na fakturach, broszurach lub etykietach produktów (pkt 18).		

Z drugiej strony, w przypadku gdy zarejestrowany znak towarowy używany w połączeniu z innym znakiem towarowym jest postrzegany jako **zwykły element dekoracyjny**, można mieć wątpliwości co do jego rzeczywistego używania.

Dodawanie innych elementów słownych

Różnica w zakresie słów lub nawet liter stanowi co do zasady zmianę odróżniającego charakteru znaku. W poniższych trzech punktach przedstawiono jednak sytuacje, w których można zaakceptować dodatkowy element. W czwartym punkcie znajdują się przykłady niemożliwych do zaakceptowania dodatkowych elementów.

Dodawanie elementów niedominujących

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
COLORIS		30/11/2009, T-353/07, Coloris
Sąd potwierdził, że użycie znaku „Coloris” wraz z dodatkowymi elementami słownymi takimi jak „global coloring concept” lub „gcc” nie zmieniło jego odróżniającego charakteru, jako że dodatkowe elementy były użyte łącznie ze znakiem „Coloris” i zostały umiejscowione poniżej niego, a ich rozmiar sprawiał, że nie miały dominującego charakteru. Ten sam wniosek w jeszcze większym stopniu dotyczy dodatkowych słów („global coloring concept”), jako że „są to słowa o ogólnym znaczeniu, zaś słowo »coloring« odnosi się do omawianych towarów i ma zatem opisowy charakter” (pkt 31).		

Dodatkowe elementy o znaczeniu rodzajowym lub opisowym

Używanie zarejestrowanego znaku słownego (lub innego) wraz z rodzajowym wskazaniem produktu lub terminem opisowym uznaje się za używanie zarejestrowanego znaku. Ogólnie rzecz biorąc, dodatkowe elementy będące jedynie wskazaniem cech towarów i usług, takich jak: rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub czas wytworzenia towarów bądź świadczenia usług, stanowią używanie samego znaku, a nie jego wariantu.

Przykład:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
HALDER	HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V	13/04/2011, T-209/09, Alder Capital
Sąd wskazał, że „fakt, iż w tym artykule prasowym nazwy funduszy składają się z określenia »halder«, do którego dodano cyfry rzymskie, nie podważa wniosku dotyczącego używania znaku towarowego, ponieważ z uwagi na zwięzłość, słaby odróżniający charakter i podrzędne położenie dodatkowych elementów nie zmieniają one odróżniającego charakteru znaku w formie, w jakiej został zarejestrowany” (pkt 58).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		09/07/2013, R 1190/2011-4, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI; potwierdzono wyrokiem z 30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
Oznaczenia graficzne przedstawione w dowodach używania zawierają elementy odróżniające wcześniejszego znaku, które są wyraźnie widoczne na etykietach. Odwrócenie elementów graficznych i słownych oznaczenia oraz dodatkowe wskazanie odpowiedniej nazwy pochodzenia (Soave, Soave Superiore i Chianti) nie zmienia odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku, który widnieje na oznaczeniu ze wszystkimi jego elementami odróżniającymi. Konsumenci win są szczególnie zainteresowani dokładnym pochodzeniem geograficznym tych produktów, jednak dodanie informacji o pochodzeniu geograficznym towarów nie ma wpływu na odróżniający charakter znaku towarowego, jeżeli chodzi o jego podstawową funkcję polegającą na wskazywaniu konkretnego pochodzenia handlowego (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
ARKTIS	ARKTIS LINE	16/04/2015, T-258/13, ARKTIS, EU:T:2015:207
Sąd stwierdził, że określenie „line”, będący synonimem niemieckiego słowa „Linie”, jest powszechnie stosowane w reklamie i działalności gospodarczej w odniesieniu do linii produktów. Prawdopodobnie będzie ono postrzegane przez przeciętnego konsumenta automatycznie jako dodatkowy element, szczególnie w Niemczech. Sąd zgodził się z Izłą Odwoławczą, że określenie „line” nie zmienia odróżniającego charakteru spornego znaku oraz że używanie tego znaku towarowego w połączeniu z tym określeniem stanowi używanie tego znaku towarowego (pkt 26–27).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
AINHOA	AINHOA w połączeniu z „BIO”, „LUXE”, „MINERAL PASSION”, „SPA WORLD CHOCOLATE” lub 	23/09/2015, T-426/13, EU:T:2015:669

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
Element graficzny składa się z kwadratu przedstawiającego niebo, z chmurami skupionymi w dolnej części kwadratu. Element ten nie ma oczywistego związku z przedmiotowymi towarami i nie jest oryginalny. W związku z tym, biorąc pod uwagę jego rozmiar i drugorzędne umiejscowienie, nie zmienia on całościowego wrażenia wywieranego przez odnośny znak. Używanie elementu graficznego należy uznać za możliwą do zaakceptowania odmianę spornego znaku. Ponadto dodane elementy, takie jak „bio”, „luxé”, „mineral passion” lub „spa world chocolate”, opisują cechy towarów. Element „bio” można z łatwością postrzegać jako skrót terminu „biologiczny”; odnosi się on do pochodzenia lub składu danych towarów. Określenie „mineral” opisuje składniki danych towarów, ponieważ minerały są powszechnie stosowane w kosmetykach. Ponadto słowo „spa” ma konkretne znaczenie w odniesieniu do ośrodków zdrowia i odnowy biologicznej. Słowo „luxé” ma na celu opisanie danego asortymentu odnośnych towarów. W konsekwencji takie dodatkowe elementy nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku (pkt 30–32).		

Inne możliwe do zaakceptowania dodatkowe elementy

Dodanie **nieznaczących elementów** takich jak znaki interpunkcyjne nie wpływa na odróżniający charakter:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4, PELASPAN / PELASPAN et al.
Używanie wcześniejszego znaku „PELASPAN-PAC” bez dywizu łączącego elementy „PELASPAN” i „PAC” nie ma wpływu na odróżniający charakter wcześniejszego znaku w zarejestrowanej postaci i w związku z tym jest brane pod uwagę przy ocenie rzeczywistego używania.		

Na takiej samej zasadzie użycie **liczby pojedynczej lub mnogiej** znaczących słów (na przykład poprzez dodanie/pominięcie litery „s” w języku angielskim lub w innych językach) **zazwyczaj** nie zmienia odróżniającego charakteru:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1, TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.)/TENTATION

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
„W niniejszej sprawie, po zbadaniu przedstawionych dowodów, które skupiają się zasadniczo na rynku hiszpańskim, Izba uważa, że użycie zarejestrowanego znaku towarowego »TENTATION« w postaci »TENTATIONS« nie zmienia odróżniającego charakteru oryginalnego zarejestrowanego znaku towarowego. Zwłaszcza dodanie litery »S« na końcu znaku towarowego nie zmienia znacząco wyglądu ani wymowy zarejestrowanego znaku towarowego, jak również nie wywołuje innego skojarzenia pojęciowego na rynku hiszpańskim. Omawiany znak towarowy będzie jedynie postrzegany jako będący w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Zmiana ta nie wpływa zatem na odróżniający charakter oznaczenia” (pkt 17).		

Dodanie „rodzaju przedsiębiorstwa” jest również możliwe do zaakceptowania:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
	Użyta postać obejmowała logo wraz ze słowami „SOCIEDAD LIMITADA” (małym literami) pod słowem „SISTEMAS” lub symbol „E” ze słowami „epco SISTEMAS, S.L”. wytłuszczoną czcionką.	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); potwierdzono wyrokiem z 15/12/2010, T-132/09, Epcos
„[...] wbrew temu, co zdaje się sugerować zgłaszający, oznaczenia te nie stanowią znaczącej zmiany w stosunku do odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku w zarejestrowanej postaci” (pkt 24).		

Nieemożliwe do zaakceptowania dodatkowe elementy

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
VILA VITA PARC	vila vita hotel & ferendorf panno[n]ia	14/07/2014, T-204/12, Via Vita, EU:T:2014:646
„[...] podczas gdy niemieckie słowo »Feriendorf«, oznaczające »miejscowość wypoczynkową«, można byłoby uznać za opisowe w odniesieniu do odpowiednich usług [hotelarskich], nie można tego samego powiedzieć o elemencie słownym »panno[n]ia«” (pkt 30). W konsekwencji dodanie słowa „panno[n]ia” zmienia odróżniający charakter znaku.		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
-----------------------	-----------------------------	-----------

Captain	Captain Birds Eye	23/04/2001, R 89/2000-1 EL CAPITAN PESCANOVA / CAPTAIN
„Użycia »CAPTAIN BIRDS EYE« nie można uznać za użycie znaku »CAPTAIN« w postaci, która nie zmienia odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci, jako że oba oznaczenia wydają się zasadniczo różne” (pkt 20).		

Dodawanie elementów graficznych

W przypadku gdy element graficzny odgrywa pomniejszą rolę, służąc jedynie dekoracji, odróżniający charakter zarejestrowanej postaci oznaczenia pozostaje niezmieniony.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13, TrinkFix
Dodanie półokrągłego elementu graficznego nie zmienia ogólnego wrażenia wywieranego przez oznaczenie (pkt 49).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
SEMBELLA		23/01/2014, T-551/12, Rebella , EU:T:2014:30
Elementy graficzne są jedynie dekoracyjne lub nawet nieistotne i nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku (pkt. 43).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
-----------------------	-----------------------------	-----------

BIONSEN		18/04/2008, R 1236/2007-2
„[M]ateriały wskazują, że produkty strony pozwanej zawierają również inne elementy, w szczególności znak japoński w małym kółku, który umiejscowiony jest powyżej lub poniżej słowa »BIONSEN«” (pkt 19). „Jednak w przedmiotowej sprawie połączenie stylizowanej formy słowa »BIONSEN« i japońskiego znaku, bez względu na to, czy znajduje się powyżej czy poniżej słowa »BIONSEN«, stanowi używanie, które różni się od zarejestrowanej postaci jedynie nieistotnymi elementami. Słowo »BIONSEN« w używanej postaci jest tylko drobną i zwyczajną stylizacją słowa »BIONSEN«. Jeśli chodzi o dodanie elementu graficznego w postaci kółka z japońskim znakiem, przeciętny konsument z trudem go zauważy z powodu względnie małego rozmiaru i położenia poniżej lub po prawej stronie powyżej słowa »BIONSEN«” (pkt 23).		

2.7.3.2 Pomijanie elementów

Oceniając pominięcie elementów znaku w jego używanej postaci, należy sprawdzić, czy taka zmiana nie wpłynęła na odróżniający charakter znaku.

Jeśli pominięty element zajmuje **drugorzędną pozycję i nie ma charakteru odróżniającego**, jego pominięcie nie zmienia znaku (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Pomijanie elementów niedominujących

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		24/11/2005, T-135/04, Online Bus

Sąd zauważył, że obie postaci wcześniejszego znaku, tj. postać zarejestrowana i postać faktycznie używana, zawierają element słowny w postaci wyrazu „BUS” oraz element graficzny złożony z „trzech powiązanych ze sobą trójkątów”. Sposób przedstawienia tych elementów nie jest szczególnie oryginalny ani nietypowy. Występujące pod tym względem różnice nie wpływają na odróżniający charakter znaku towarowego. Jeśli chodzi o pominięcie „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.”, należy stwierdzić, że wzmianka ta jest „długim elementem słownym **napisanym małą czcionką i zajmującym drugorzędną pozycję w dolnej części oznaczenia**”. Znaczenie zawartych w niej słów (Stowarzyszenie pomocy przedsiębiorcom i osobom samozatrudniającym się, stowarzyszenie zarejestrowane) stanowi odniesienie do oferowanych usług. „Dlatego też mając na względzie opisową treść omawianego elementu, jak również jego drugorzędną pozycję w przedstawieniu oznaczenia, należy stwierdzić, że nie ma ono charakteru odróżniającego. [...] Z powyższego wynika, iż postać, w jakiej używany jest wcześniejszy znak towarowy, nie zawiera różnic mogących zmienić odróżniający charakter tego znaku” (pkt 34 et seq.).

Pomijanie elementów rodzajowych lub opisowych

Gdy zarejestrowany znak zawiera **rodzajowe** określenie produktu lub termin **opisowy**, który zostaje pominięty w używanej postaci oznaczenia, takie używanie uznaje się za używanie zarejestrowanego znaku.

Ogólnie rzecz biorąc, pominięte elementy będące jedynie wskazaniem cech towarów i usług, takich jak rodzaj, jakość, ilość, przeznaczenie, wartość, pochodzenie geograficzne lub czas wytworzenia towarów bądź świadczenia usług, stanowią używanie możliwego do zaakceptowania wariantu.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550; potwierdzono wyrokiem z 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484

Izba uznała, że choć w **niektórych dowodach** wcześniejszy znak nie zawiera słowa „beachwear”, fakt ten nie zmienia charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku, jako że przedmiotowe określenie jest wyraźnie opisem charakteru towarów (*koszulki, ubiór plażowy*).

Sąd orzekł, co następuje:

„W niniejszej sprawie wcześniejszy znak jest znakiem złożonym przedstawiającym koło sterowe, tj. oznaczenie o okrągłym kształcie. Pośrodku oznaczenia znajduje się szkielet ryby, powyżej którego widnieje termin »fishbone« [szkielet ryby], a poniżej »beachwear« [ubiór plażowy]. [...] [C]hoć niektóre dowody wskazują na różne używanie wcześniejszego znaku, a jego postać używana różni się od postaci zarejestrowanej, fakt, że oznaczenie nie obejmuje terminu »beachwear«, nie wpływa na jego odróżniający charakter. **Termin „beachwear”, który w języku angielskim znaczy „ubiór plażowy”, opisuje charakter towarów objętych wcześniejszym znakiem** [podkreślenie Urzędu]. Opisowy charakter jest oczywisty w przypadku „ubiorów plażowych” objętych wcześniejszym znakiem, ale i w przypadku „koszulek”, w odniesieniu do których termin „beachwear” wywołuje natychmiastowe skojarzenie, że chodzi o koszulki noszone w nieformalnych sytuacjach, na przykład na plaży w lecie. Konsumenci rozumieją zatem, że przedmiotowy termin oznacza rodzaj towarów, a nie wskazuje na ich handlowe pochodzenie. Oceny tej nie zmienia fakt, że termin „beachwear” jest napisany bardziej fantazyjną czcionką niż termin „fishbone”, który jest napisany zwykłymi, wielkimi literami. Ponadto [...] czcionki, którą napisany jest termin „beachwear”, nie można uznać za nietypową, jako że obejmuje drukowane małe litery. Co do poziomej pozycji terminu „beachwear” we wcześniejszym znaku, który biegnie prostopadłe u dołu koła sterowego, nie jest ona graficznie bardziej wyrazista niż pozycja terminu „fishbone”, który również jest umieszczony poziomo i znajduje się w otoku koła sterowego” (pkt 62-63).

Inne możliwe do zaakceptowania pominięcia

Pominięcie **nieznaczących przyimków** nie wpływa na odróżniający charakter:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Nie uważa się, by brak użycia słowa „de” wpływał na odróżniający charakter znaku towarowego.		

Istnieją przypadki, w których wcześniejsze oznaczenie składa się z odróżniającego elementu słownego (lub kilku takich elementów) **oraz** elementu graficznego (lub kilku takich elementów), który właściwy krąg odbiorców postrzega jako zwyczajny. Uznaje się, że takie zwyczajne elementy nie są odróżniające i ich pominięcie nie ma wpływu na odróżniający charakter oznaczenia. Należy zatem ustalić, które elementy mają wpływ na odróżniający charakter znaku i jak są one postrzegane przez konsumentów.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		27/02/2014, T-225/12, LIDL express, EU:T:2014:94, § 49–53; odwołanie z 06/09/2016, C-237/14 P, LIDL express (fig.) / LÍDL MUSIC (fig.) et al., EU:C:2016:667
Sąd potwierdził (pkt 53) ustalenia Izby, że „odróżniający charakter znaku towarowego jest w dużej mierze zdominowany przez sformułowanie „LIDL MUSIC” i tylko w niewielkim stopniu zależy od elementów graficznych użytych do przedstawienia liter i małego monogramu poniżej” (21/03/2012, R 2379/2010-1, LIDL express (fig.)/LÍDL MUSIC (fig.) et al., pkt 19).		

Pominięcie **transliteracji określenia** generalnie uznaje się za możliwą do zaakceptowania zmianę.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1, APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
Pominięcie transliteracji określenia w języku greckim nie zmienia odróżniającego charakteru znaku, jako że używana postać zawiera określenie „APALIA”, które ma charakter odróżniający i dominujący.		

Niemożliwe do zaakceptowania pominięcia

Różnica w zakresie **słów lub nawet liter** stanowi co do zasady zmianę odróżniającego charakteru znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
„[B]rak elementu słownego »TONY« w dwóch używanych znakach znacząco zmienia odróżniający charakter wcześniejszego zarejestrowanego znaku »TONY HAWK«. Znaki te należy zatem postrzegać jako osobne znaki, a ich używania nie należy traktować jako używania znaku słownego „TONY HAWK”.		
Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy

 (w Hiszpanii)		03/02/2010, R 1625/2008-4 LT LIGHT-TECHNO / (FIGURATIVE); (odwołanie z 10/11/2011, T-143/10, LT LighT-Thecno, EU:T:2011:652 nie dotyczyło hiszpańskich znaków towarowych)
„W niniejszej sprawie Izba ustaliła, że żaden z wniesionych dowodów nie przedstawia wcześniejszych znaków hiszpańskich w postaci, w jakiej zostały zarejestrowane, jako że znak jest albo przedstawiony w czysto wizualnej formie, to jest bez określenia »light technology«, albo elementowi wizualnemu towarzyszy jedynie określenie »Light« i inne elementy słowne bądź wyrażenie »LT Light-Technology«, które również ma postać słowną pozbawioną elementu wizualnego, w tak oczywisty sposób charakteryzującego wcześniejsze znaki hiszpańskie będące podstawą sprzeciwu. [...] W tych okolicznościach, a także z uwagi na fakt, że zmiany w zakresie przedstawienia wcześniejszych znaków wpływają na ich odróżniający charakter, uznaje się, że przedstawione dowody w żadnym przypadku nie wskazują na używanie znaków hiszpańskich będących podstawą sprzeciwu” (pkt 15-16).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	26/03/2010, R 1566/2008-4 ESPOSA / SP LA SPOSA

„Wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany jest jako »SP LA SPOSA«. Dokumenty przedstawione jako dowód używania dotyczą jedynie sukni ślubnych. Element »LA SPOSA« jest powszechnie używanym terminem, który dla odbiorców włoskich i hiszpańskich oznacza »pannę młodą«, i ma słaby odróżniający charakter w odniesieniu do przedmiotowych towarów, czyli sukni ślubnych. Sama osoba wnosząca sprzeciw przetłumaczyła ten termin w swoim cenniku (»tarifa de precios«), który jest sporządzony w różnych językach urzędowych UE; pod terminem »LA SPOSA« pojawia się określenie »novia« w wersji portugalskiej, »bride« w wersji angielskiej, »Braut« w wersji niemieckiej itd. Dowodzi to, że strona pozwana sama rozumie termin »LA SPOSA« jako odwołanie do docelowego konsumenta, czyli panny młodej” (pkt 18).

„Umieszczony na początku wcześniejszego znaku element »SP« ma zatem charakter odróżniający i nie wolno go nie uwzględnić. Elementu tego nie można pominąć, przede wszystkim ze względu na jego usytuowanie na początku znaku. Ponadto sam w sobie nie jest znaczący i odróżniający we wszystkich językach Unii Europejskiej” (pkt 19).

„Pominięcie liter »SP« w określeniu »LA SPOSA« lub »LA SPOSA COLLECTION« nie stanowi możliwej do zaakceptowania odmiany wcześniejszego znaku, lecz jest znaczącą zmianą charakteru odróżniającego znaku. Dokumenty przedstawione przez stronę pozwaną niedostatecznie dowodzą rzeczywistego używania znaku »SP LA SPOSA«” (pkt 26).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		21/01/2015, T-46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39

W sprawie tej Sąd zbadał, czy pominięcie w użytej postaci wyrażenia „La Sabiduría del Sabor” zmienia odróżniający charakter wcześniejszego znaku w zarejestrowanej postaci. Po pierwsze, słowa „Sabores de Navarra” (smaki Navarry) odnoszą się do doznań lub wrażeń przywołujących na myśl region północnej Hiszpanii. Dlatego elementy te mogą być postrzegane przez odbiorców hiszpańskojęzycznych jako opisowe w odniesieniu do geograficznego pochodzenia danych towarów. Ponadto słowo „sabores” (smaki) może być postrzegane jako wskazanie jakości produktu, tj. smaku. Wynika z tego, że elementy „Sabores de Navarra” należy uznać za zasadniczo opisowe.

Elementy „La Sabiduría del Sabor”, biorąc pod uwagę znaczenie słów „La Sabiduría” (mądrość) i „sabor” (smak), stanowią grę słów i nie można ich uznać za opisowe. W związku z tym odróżniający charakter wcześniejszego znaku wynika zasadniczo ze słów „La Sabiduría del Sabor”. Sąd stwierdził, że w tej sprawie pominięcie słów „La Sabiduría del Sabor” w użytej formie zmienia odróżniający charakter znaku (pkt 31–45).

W przypadkach, w których **element graficzny** jest dominujący lub odróżniający, a nie jedynie dekoracyjny lub zwyczajny, jego pominięcie może zmienić odróżniający charakter znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2 SCORPIO / ESCORPION
„Wcześniejsze znaki towarowe zdecydowanie cechują się obecnością elementu graficznego. Dokumenty przedstawione w toku postępowania sprzeciwowego i postępowania odwoławczego, nawet jeżeli byłyby brane pod uwagę, nie wskazują na używanie elementu graficznego zawartego we wcześniejszych znakach towarowych” (pkt 19). „Urząd uznaje zatem, że zmiana znaku towarowego osoby wnoszącej sprzeciw w aktualnie używanej postaci nie stanowi możliwej do zaakceptowania zmiany, co oznacza, że nie wykazano używania zarejestrowanego znaku. Osoba wnosząca sprzeciw nie spełniła wymagań art. 43 ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE] i z tego powodu należy odrzucić sprzeciw w zakresie, w jakim jest oparty na rejestracjach hiszpańskich znaków towarowych” (pkt 20).		

2.7.3.3 Inne zmiany

Możliwe do zaakceptowania zmiany

Znaki słowne

Uznaje się, że znaki słowne używane są w zarejestrowanej postaci bez względu na krój czcionki, wielkie/małe litery lub kolor. Tego rodzaju używania nie można analizować z punktu widzenia zmiany odróżniającego charakteru. Zastosowanie **szczególnego kroju czcionki** (stylizowanego) może jednak prowadzić do odmiennych wniosków.

Zmiana **rozmiaru czcionki** lub **wielkości liter** często ma miejsce w przypadku znaków słownych. Takie używanie uznaje się zatem za używanie zarejestrowanego znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
PALMA MULATA		12.03.2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119
Sąd potwierdził, że użycie [standardowego] kroju czcionki nie zmienia odróżniającego charakteru znaku słownego. Pomaga raczej odróżnić znak od elementów opisowych „ron” i „de Cuba” (pkt 34).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
MILENARIO		18/09/2009, R 289/2008-4 Sierra Milenario / MILENARIO
Izba potwierdziła opinię Wydziału Sprzeciwów, że używanie znaku słownego „MILENARIO”, pisanego wytłuszczoną, stylizowaną czcionką, nie wpływa na odróżniający charakter znaku, jako że słowo „MILENARIO” uznaje się za dominujący element znaku zarejestrowanego dla <i>win musujących i likierów</i> w klasie 33 (pkt 13).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
AMYCOR		25/05/2009, R 1344/2008-2, CLAMYCOR / AMYCOR
Uznano, że przedstawienie znaku słownego zarejestrowanego dla <i>produktów farmaceutycznych i środków sanitarnych, plastrów, materiałów opatrunkowych, środków grzybobójczych, środków dezynfekujących</i> , objętych wcześniejszym znakiem towarowym w klasie 5, w stylizowanej formie z elementami graficznymi, nie zmienia zasadniczo odróżniającego charakteru słownego znaku towarowego „AMYCOR” w jego zarejestrowanej postaci.		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
THE ECONOMIST		05/08/2011, R 56/2011-4 eIECONOMISTA (fig.) / THE ECONOMIST et al.
„Argument zgłaszającego, że dowód używania jest niedostateczny, ponieważ odnosi się do znaku graficznego, a nie do znaku słownego »THE ECONOMIST«, jest chybiony. Po pierwsze, przedstawione dowody dotyczą obu wcześniejszych znaków (tj. znaku słownego i graficznego). Ponadto używanie wcześniejszego znaku graficznego stanowi używanie wcześniejszego znaku słownego. Należy w tym względzie zauważyć, że uznaje się, iż znaki słowne są używane w zarejestrowanej postaci również w przypadku zastosowania innego kroju czcionki (chyba że krój czcionki jest bardzo charakterystyczny), zwyczajowej zmiany rozmiaru czcionki lub wielkości liter, zastosowania konkretnego koloru lub użycia w połączeniu z dodatkowymi rodzajowymi elementami. Użycie słów »THE ECONOMIST« pisanych standardowym krojem czcionki, ze zwyczajowym użyciem wielkich liter na początku słów »The« i »Economist«, w białym kolorze na kontrastowym tle, uznaje się za używanie nie tylko wcześniejszego znaku graficznego, ale i wcześniejszego znaku słownego” (pkt 14).		

Znaki słowne rejestrowane są w bieli i czerni. Zwyczajem jest używanie znaków w **kolorze**. W takim przypadku nie jest to używanie wariantu, lecz zarejestrowanego znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
BIOTEX	BIOTEX VLOEIER. GROEN 750ML 	02/10/2001, R 812/2000-1 BIO TEK (fig.) / BIOTEX

„Z dokumentów wynika, że znak był przedstawiany w następujących postaciach:

- słowo »BIOTEX« pisane drukowanymi literami na ciemnym tle w reklamach;
- odwołanie w prasie do słowa »BIOTEX« pisanego zwykłym krojem czcionki;
- słowo »BIOTEX« pisane drukowanymi literami w białym kolorze, górna część litery »l« ciemniejszym kolorem;
- słowo »BIOTEX« pisane zwykłymi drukowanymi literami w białym kolorze na etykietach i opakowaniach detergentów;
- słowo »BIOTEX« pisane zwykłym krojem czcionki na fakturach;
- słowo »BIOTEX« pisane wielkimi i małymi drukowanymi literami w białym kolorze na ciemniejszym tle wraz ze znakiem graficznym w postaci fali” (pkt 14).

„Dowody używania wskazują, że pomimo różnych zmian stylistycznych znak »BIOTEX« zachował swoją istotę. Litery go tworzące mają zazwyczaj postać zwykłej, drukowanej czcionki i nie są w żaden sposób wymyślne. Niekiedy wielkie litery są zwykłe i dwuwymiarowe, innym razem są cieniowane, aby stwarzać wrażenie trójwymiarowości. Czasami czubek litery »l« ma inny kolor. Izba uznaje te zmiany za minimalne i rutynowe oraz znamionującą praktykę, która jest szeroko rozpowszechniona nie tylko w rozważanej tu dziedzinie działalności, ale również w innych dziedzinach. Izba nie uważa, aby zmiany te unieważniały używanie znaku »BIOTEX«, dlatego też należy w tym momencie unieważnić zakwestionowaną decyzję” (pkt 17).

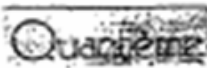
Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
SILVER		B 61 368

„Rzeczywiste używanie znaku towarowego na opakowaniu piwa, w artykule prasowym i na kalendarzu nie dotyczy zarejestrowanego znaku słownego »SILVER«, lecz kolorowego znaku graficznego, czyli nalepki na piwo, na której słowo »SILVER« pisane jest białymi drukowanymi literami na czerwonym sztandarze częściowo zakrywającym złoty okrąg, w którym znajdują się elementy słowne »Bière sans alcool«, »Bière de haute qualité«, »pur malt« i »Brassée par le Brasseries Kronenbourg«. Nie oznacza to automatycznie, że znak nie był używany w zarejestrowanej postaci. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno. W tym przypadku Urząd uznaje, że znak »SILVER« jest rzeczywistym znakiem towarowym. Inne elementy słowne, tj. »Bière sans alcool«, »Bière de haute qualité«, »pur malt« i »Brassée par le Brasseries Kronenbourg«, oraz element graficzny mają drugorzędne znaczenie w stosunku do znaku »SILVER«. Z badań marketingowych, artykułu prasowego i faktur również jasno wynika, że »SILVER« jest rzeczywistym znakiem towarowym. Urząd uznaje, że użycie słowa »SILVER« jest na tyle dominujące w znaku graficznym, że spełnia kryteria używania w zarejestrowanej postaci”.

Znaki graficzne

Używanie **znaku o charakterze czysto graficznym** (bez elementów słownych) w postaci innej niż zarejestrowana zazwyczaj stanowi zmianę niemożliwą do zaakceptowania.

W przypadku **znaków złożonych** (czyli znaków składających się z elementów słownych i graficznych) z reguły **zmiany niektórych elementów graficznych nie** wpływają na odróżniający charakter znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10; odrzucono 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171

„[J]edynymi elementami, które odróżniają używane przez skarżącą oznaczenie od wcześniejszego krajowego znaku towarowego w postaci, w jakiej został on zarejestrowany, są, po pierwsze, stylizacja litery »q«, przypominająca tarczę zegara, oraz po drugie, użycie wersalików w określeniu elementu słownego wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Po pierwsze, chociaż prawdą jest, że stylizacja litery »q« została bardziej wyróżniona w używanym oznaczeniu niż we wcześniejszym krajowym znaku towarowym, to jednak charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego wciąż wynika z całości elementu słownego tego znaku. Zresztą należy uściślić, że stylizacja litery »q«, przypominająca, jak to zostało wcześniej wskazane, tarczę zegara, nie posiada charakteru szczególnie odróżniającego dla towarów należących do klasy 14 – jedynych towarów, dla których skarżąca przedstawiła dowody używania wcześniejszego znaku towarowego. Po drugie, jeżeli chodzi o użycie wersalików, to wystarczy wskazać, że nie są one przejawem jakiegokolwiek oryginalności i również nie zmieniają charakteru odróżniającego wcześniejszego krajowego znaku towarowego. Wynika z tego, że przedstawione przez skarżącą środki dowodowe odnoszące się do oznaczenia przedstawionego powyżej w pkt 10, używanego w odniesieniu do towarów z klasy 14, tj. »zegarków i pasków lub bransoletek do zegarków«, mogły zostać zgodnie z przepisami uwzględnione przez Izbę Odwoławczą dla celów oceny, czy skarżąca wykazała rzeczywiste używanie wcześniejszego krajowego znaku towarowego” (pkt 28-30).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR, EU:T:2015:859

Słowo „vigar” jest słowem wymyślonym i dlatego z natury rzeczy ma odróżniający charakter. Biorąc pod uwagę fakt, że słowo „vigar” jest jedynym elementem słownym, oraz ze względu na jego nieodłączny odróżniający charakter, centralne położenie i dodatkowe elementy podkreślające jego obecność, słowo to jest najbardziej odróżniającym elementem wcześniejszego znaku.

Używana postać różni się od zarejestrowanej postaci wcześniejszego znaku jedynie wyższym położeniem jego owalnego tła, stosowaniem małych liter zamiast wielkich oraz zastąpieniem elementu korony ciągiem trzech kropek. Sąd zgodził się, że inne położenie tego samego tła, użycie wielkich lub małych liter, gdy są to litery standardowe składające się na to samo określenie, lub zastąpienie elementem ozdobnym (ciągiem kropek) elementu pochwalnego, gdy oba te elementy służą wzmocnieniu określenia „vigar”, to drobne różnice, które nie zmieniają odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego w zarejestrowanej postaci.

Ustalenie to nie jest kwestionowane, jeżeli wziąć pod uwagę drugą używaną postać, ponieważ nawet jeżeli w tym przypadku nie ma podstawowego tła, a obecne jest słowo „Hiszpania”, to słowo to będzie rozumiane jako dodatek czysto opisowy (pkt 70–74).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950

Odróżniający charakter znaku zasadniczo wynika nie z jego elementów graficznych, a ze słowa „vieta”. Element ten ma wysoce odróżniający charakter i zajmuje ważne miejsce w całościowym wrażeniu wywieranym przez zarejestrowaną postać znaku, podczas gdy elementy graficzne mają jedynie słaby odróżniający charakter i zajmują drugorzędną pozycję w całościowym wrażeniu. Te elementy graficzne, w tym użyty krój czcionki, mają stosunkowo niewielki wpływ wizualny. Prostokątne obramowanie nie jest oryginalne pod względem zwykłego używania handlowego. Jeżeli chodzi o elementy graficzne składające się z jednej strony z szarych prostokątów oddzielających litery w słowie „vieta”, a z drugiej strony z białych prostokątów widniejących pośrodku boków prostokątnego obramowania, są one bardzo małe, nie rzucają się w oczy i nie są niczym oryginalnym (pkt 47 i 48).

Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy element graficzny ma **przeważająco opisowy charakter** w stosunku do właściwych towarów i usług.

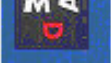
Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
-----------------------	-----------------------------	-----------

GRECO TAVERNA		01/03/2013, R 2604/2011-1, Taverna MEDITERRANEAN WHITE CHEESE
„W odniesieniu do produktu »FETA«, jeżeli chodzi o dwie greckie flagi obok słowa »TAVERNA«, należy zauważyć, że obowiązek używania zarejestrowanej postaci znaku towarowego w obrocie handlowym nie wymaga od jego właściciela używania tego znaku osobno w obrocie handlowym. Artykuł 15 ust. 1 RWZT [obecnie art. 18 ust. 1 RZTUE] nie wyklucza możliwości dodania przez właściciela znaku towarowego kolejnych elementów (dekoracyjnych lub opisowych), a nawet innych znaków takich jak jego marka łączona na opakowaniu produktu, o ile znak towarowy »w zarejestrowanej postaci« pozostaje wyraźnie rozpoznawalny i w indywidualnej formie. Dwie greckie flagi nie mają żadnego odróżniającego charakteru w odniesieniu do przedmiotowych produktów, o których powszechnie wiadomo, że są specjalnościami kuchni greckiej. Potwierdza to całe opakowanie produktu, które jest utrzymane w kolorach niebieskim i białym zgodnie z kolorystyką flagi greckiej oraz ukazuje obraz scenerii przywodzący na myśl krajobraz śródziemnomorski, a także symbol chronionej nazwy pochodzenia pod tym obrazem” (pkt 39).		

Sytuacja taka ma miejsce również wówczas, gdy elementy dominujące pozostają niezmienione (przywołany powyżej wyrok z 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

W przypadku konkretnie **zmian koloru** należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy znak w używanej postaci zmienia odróżniający charakter zarejestrowanego znaku, tj. czy używanie kolorowego znaku, podczas gdy zarejestrowany jest znak czarno-biały lub w skali szarości (i odwrotnie), stanowi zmianę zarejestrowanej postaci. Urząd i szereg urzędów ds. własności intelektualnej Unii Europejskiej uzgodniły w ramach Europejskiej Sieci Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych powszechną praktykę, zgodnie z którą zmiana jedynie koloru nie zmienia odróżniającego charakteru znaku towarowego, o ile:

- elementy słowne/graficzne są zbieżne i stanowią główne elementy odróżniające;
- zachowany jest kontrast odcieni;
- kolor lub połączenie kolorów same w sobie nie mają odróżniającego charakteru;
- kolor nie jest jednym z głównych czynników decydujących o ogólnym odróżniającym charakterze oznaczenia.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
	   	24/05/2012, T-152/11, Mad , EU:T:2012:263

Sąd uznał, że w przypadku braku zastrzeżenia koloru w zgłoszeniu używanie innych kombinacji kolorystycznych „musi być dozwolone, o ile litery są skonstrastowane z tłem”. Sąd zwrócił również uwagę na szczególny sposób ułożenia liter M, A, D w ZTUE. W związku z tym przedstawienia oznaczenia, w których zachowano ułożenie liter lub kontrast kolorystyczny, stanowią rzeczywiste używanie (pkt 41 i 45).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		23/06/2011, R 1479/2010-2, VOLKS-LASUR (fig.) / LASUR et al.
Element słowny uznano za dominującą cechę znaku graficznego, jako że znajdował się w centralnym położeniu i był pisany wielkimi literami. Uznano, że odróżniający charakter nie uległ zmianie (pkt 15).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		29/04/2010, R 877/2009-1, Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.)

„Pomarańczowe tło jest kolorem opakowania produktów. Znak pisany jest czarną czcionką na białym tle i ma srebrną obwódkę podobną do wcześniejszego zarejestrowanego znaku. Krój czcionki został nieco unowocześniony i usunięto dywiz pomiędzy »Bi« a »Fi«. Można jednak uznać, że są to drobne zmiany, które nie wpływają na charakter odróżniający znaku w postaci, w jakiej został zarejestrowany [...] Krój czcionki został unowocześniony, ale litery mają wciąż zaokrąglony kształt, a brak dywizu może w ogóle nie zostać zauważony. Charakter odróżniający wcześniejszego znaku wciąż opiera się na czarnych literach »Bi Fi«, z których »B« i »F« są wielkie, a obie litery »i« małe, na białym tle ze srebrną obwódką” (pkt 45).

Znaki trójwymiarowe

Używanie znaku trójwymiarowego w różnych rozmiarach zazwyczaj stanowi używanie znaku w zarejestrowanej postaci. Dodanie elementu słownego lub graficznego z reguły nie wpływa na odróżniający charakter takiego znaku.

Znaki będące kolorem

Znaki będące kolorem to znaki składające się z jednego lub kilku kolorów. Jeśli znak jest kombinacją kolorów, rejestracja musi wskazywać proporcjonalny udział każdego koloru i określać sposób ich przedstawienia.

Znaki będące kolorem muszą być używane z zachowaniem kolorów w zarejestrowanej postaci. Nieznaczne zmiany odcienia lub natężenia koloru nie mają wpływu na odróżniający charakter.

Jeśli kombinacja kolorów została zarejestrowana bez wskazania proporcji kolorów, zastosowanie **zmiennych proporcji** nie wpływa na odróżniający charakter. Sytuacja przedstawia się odmiennie, gdy poszczególne proporcje zostały zastrzeżone, a następnie znacząco zmienione w trakcie używania.

W przypadku zarejestrowania koloru lub kombinacji kolorów używanie znaku w połączeniu z **odróżniającym lub opisowym słowem** nie wpływa na odróżniający charakter. Poniżej przedstawiono analogiczny wyrok Sądu w sprawie dowodu uzyskania przez znak charakteru odróżniającego:

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
	(ze znakiem słownym John Deere)	28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow , EU:T:2009:417 (sprawa dotycząca bezwzględnych podstaw)

„Kolory objęte wnioskiem o rejestrację zostały oznaczone zgodnie z systemem Munsella: 9.47 GY3.57/7.45 (zielony) i 5.06 Y7.63/10.66 (żółty). Opis precyzuje, że »nadwozie pojazdu jest zielone [i że] koła są żółte«, jak ilustruje załączony do wniosku i przedstawiony poniżej wizerunek



” (pkt 3).

„Z powyższego wynika, że o ile prawdą jest, że sporny znak towarowy był używany i reklamowany łącznie ze **słownym znakiem towarowym John Deere** [podkreślenie Urzędu] i że wydatki interwenienta związane z reklamą w Unii Europejskiej zostały przedstawione w całości a nie indywidualnie dla każdego z krajów, o tyle skarżąca błędnie utrzymuje, że nie zostało prawnie dowiedzione, że interwenient używał na swoich towarach kombinacji kolorów zielonego i żółtego jako znaku towarowego i że rozpowszechnienie tych towarów było na dzień 1 kwietnia 1996 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej intensywne i długotrwałe” (pkt 46).

Niemożliwe do zaakceptowania zmiany

W przypadku znaków złożonych z wielu elementów – spośród których tylko jeden lub niektóre mają odróżniający charakter, pozwalając na rejestrację znaku jako całości – zmiana takich elementów, ich pominięcie lub zastąpienie innymi elementami wywoła na ogół zmianę charakteru odróżniającego tego znaku.

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4, Metavit / MEXA-VIT C et al.
W tym przypadku inna pisownia i dodanie litery „C” zmieniają odróżniający charakter zarejestrowanego oznaczenia, jako że obecnie litery „VIT” odbierane są jako element opisowy, czyli „VIT C” (co odnosi się do „witaminy C”).		

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		09/09/2011, R 2066/2010-4, HAPAG LLOYD EXPRESS

„Katalogi »NOVEDADES« z lat 2004–2009 konsekwentnie przedstawiają znak



i tylko w tej wersji. Nie stanowi to używania znaku [w zarejestrowanej postaci] (z kolorem lub bez) dopuszczalnego na podstawie art. 15 ust. 1 lit. a) RWZT [obecnie art. 18 ust. 1 lit. a) RZTUE]. Sam fakt, że oba znaki zawierają element słowny »LLOYD'S«, nie wystarcza do tego celu. Również elementy graficzne wcześniejszego znaku muszą znajdować się w używanej postaci znaku. Używana postać cechuje się inną czcionką oraz brakuje w niej na końcu pojedynczej litery »L« wpisanej w okrąg, a także okręgu wokół słowa »LLOYD'S«. Innymi słowy, brakuje w niej wszystkich elementów graficznych. W górnej części znaku w używanej postaci zwraca uwagę symbol lecącego ptaka z długim dziobem. Pominięcie wszystkich elementów graficznych znaku w zarejestrowanej postaci i dodanie innego elementu graficznego w używanej postaci znaku zmienia jego charakter odróżniający, znacznie wykraczając poza zakres zwykłej zmiany lub modernizacji” (pkt 35).

Zarejestrowana postać	Rzeczywiście używana postać	Nr sprawy
		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur , EU:T:2015:974
Pomiędzy używanym oznaczeniem a wcześniejszym znakiem w jego zarejestrowanej postaci istnieją znaczne różnice. Różnice te są na tyle duże, że zmieniają, z punktu widzenia przeciętnego francuskiego konsumenta, na którego ukierunkowane są towary należące do w klasy 25, odróżniający charakter wcześniejszego znaku w jego zarejestrowanej postaci. Element graficzny tego znaku, składający się ze stylizowanego podpisu, całkowicie znika z używanego oznaczenia i jest zastąpiony zupełnie innym elementem graficznym, bardzo klasycznym, symetrycznym i statycznym. W zarejestrowanej postaci wcześniejszego znaku zwraca uwagę asymetria i dynamizm wynikające z ukierunkowania liter z lewej strony do prawej. Różnice między wyżej wspomnianym znakiem a oznaczeniem nie są nieznaczne i nie można uznać, że znak i oznaczenie są zasadniczo równoważne w rozumieniu orzecznictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że określony wzór graficzny słowa „arthur” przyczynia się, poprzez to słowo, do odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku w jego zarejestrowanej postaci oraz że w używanym oznaczeniu wzór ten jest radykalnie zmieniony, różnice między znakiem a oznaczeniem są takie, że odróżniający charakter znaku jest zmieniony (pkt 22–24).		

2.8 Używanie znaku w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany

Zgodnie z art. 18 RZTUE znak musi być używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, aby można było go egzekwować. Zgodnie z art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze RZTUE wcześniejszy zarejestrowany znak musi być rzeczywiście używany w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany i które osoba wnosząca sprzeciw przywołuje jako uzasadnienie swojego sprzeciwu. W art. 47 ust. 2 zdanie trzecie RZTUE stwierdza się zaś, że jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany tylko w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – na potrzeby rozpatrywania sprzeciwu – za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

Sąd stwierdził w sprawie Aladin, co następuje:

Przepis art. 43 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 47 RZTUE], pozwalając na uznanie, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla części towarów lub usług, dla której został przedstawiony dowód rzeczywistego używania, stanowi po pierwsze **ograniczenie praw** właściciela z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego [...] oraz po drugie musi pozostać w zgodzie z uzasadnionym interesem tego właściciela w zakresie umożliwienia mu w przyszłości **rozszerzenia gamy jego towarów lub usług** w granicach określić towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez rejestrację wspomnianego znaku. Tym bardziej ma to miejsce w przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, towary i usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, stanowią wystarczająco ograniczoną kategorię

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, podkreślenie Urzędu).

Analiza rzeczywistego używania powinna co do zasady objąć wszystkie zarejestrowane towary lub usługi, na których oparty jest sprzeciw i co do których zgłaszający ZTUE złożył wniosek o przedstawienie dowodu używania. Jednak w sytuacjach, w których prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd można w oczywisty sposób ustalić na podstawie **niektórych** wcześniejszych towarów lub usług, prowadzona przez Urząd analiza rzeczywistego używania nie musi objąć wszystkich wcześniejszych towarów lub usług, lecz może skupić się jedynie na tych, które wystarczają do ustalenia identyczności lub podobieństwa zakwestionowanych towarów lub usług.

Innymi słowy, skoro można ustalić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w oparciu o stwierdzenie rzeczywistego używania niektórych wcześniejszych towarów lub usług, nie ma potrzeby badania dowodów przedstawionych przez osobę wnoszącą sprzeciw w odniesieniu do pozostałych wcześniejszych towarów lub usług.

W dalszej części przedstawiono wytyczne dotyczące ustalania, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w stosunku do zarejestrowanych towarów i usług. Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd,

rozdział 2: Porównanie towarów i usług, a w szczególności praktyka dotycząca stosowania wszystkich ogólnych określeń w nagłówku klasy, oraz w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja.

2.8.1 Porównanie używanych towarów/usług ze specyfikacją towarów/usług

Należy zawsze uważnie sprawdzać, czy towary i usługi, w stosunku do których znak jest używany, wchodzą w zakres kategorii zarejestrowanych towarów i usług.

Przykłady

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
18/01/2011, T-382/08, Vogue	Obuwie	Sprzedaż detaliczna obuwia	Niewłaściwe (pkt 47, 48).
13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II	Obuwie	Usługi detaliczne dotyczące obuwia	Niewłaściwe (pkt 32)
08/11/2001, R 807/2000-3, DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	Produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki dezynfekujące	Wkładki higieniczne i pieluchomajtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych	Niewłaściwe, choć określone produkty mogą być sprzedawane w aptekach (pkt 14, 16).
03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo Madrid (fig.) / GEO	Usługi telekomunikacyjne w klasie 38	Zapewnienie platformy dla zakupów w Internecie	Niewłaściwe (pkt 16)
03/05/2004, R 68/2003-2, SWEETIE / SWEETY	Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; skoncentrowane ekstrakty z owoców cytrusowych i innych, dżemy; cukier, herbatniki, ciastka, wyroby cukiernicze i słodyczne	Polewy deserowe o smaku truskawkowym, karmelowym lub czekoladowym	Niewłaściwe (pkt 20)
24/02/2010, R 1519/2008-1, DADO / DODOT et al.	Tekstylne pieluchy dziecięce w klasie 25	Jednorazowe pieluchy z papieru i celulozy (klasa 16)	Niewłaściwe (pkt 29)

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
18/06/2010, R 594/2009-2, BANIF / BANIF (fig.)	<i>Administrowanie, reprezentacja i doradztwo prawne w klasie 35; Projekty techniczne, gospodarcze i administracyjne w klasie 42</i>	<i>Administrowanie środkami finansowymi i majątkiem osobistym lub nieruchomościami (klasa 36)</i>	Niewłaściwe (pkt 39)
31/05/2011, B 1 589 871	Przełączniki elektryczne i „części lamp”	Urządzenia do oświetlania	Niewłaściwe
25/11/2002, B 253 494	Usługi edukacyjne	Usługi rozrywkowe	Niewłaściwe
28/04/2011, B 1 259 136	Usługi transportu i dystrybucji w klasie 39	Dostawa do domu towarów zakupionych w sklepie	Niewłaściwe, jako że zarejestrowane usługi świadczone są przez specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowe, których działalność nie obejmuje świadczenia innych usług, podczas gdy dostawa do domu towarów zakupionych w sklepie jest jedynie dodatkową usługą w ramach handlu detalicznego.

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
23/08/2012, R 1330/2011-4, AF (fig.)	<i>Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe w klasie 35</i>	Usługi handlu detalicznego	Niewłaściwe. Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla ogólnych określeń w klasie 35, lecz dowody wskazują jedynie na używanie w odniesieniu do <i>usług handlu detalicznego</i> dla określonych towarów, nie stanowi to dowodu używania w odniesieniu do konkretnych określeń w klasie 35 lub całego nagłówka klasy (pkt 25 przez analogię).

2.8.2 Znaczenie klasyfikacji

Istotne jest ustalenie, czy konkretne towary lub usługi, dla których znak jest używany, wchodzą w zakres jakiegokolwiek **ogólnego określenia nagłówka** konkretnej klasy towarów lub usług, a jeśli tak, to którego.

Na przykład nagłówek klasy 25 brzmi *odzież, obuwie, nakrycia głowy*, a każde z tych trzech określeń stanowi „ogólne określenie”. Podczas gdy klasyfikacja służy z reguły jedynie celom administracyjnym, dla oceny charakteru używania istotne jest ustalenie, czy towary, w odniesieniu do których znak jest używany, wchodzą w zakres ogólnego określenia *odzieży, obuwia, nakryć głowy*.

Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy podobne kategorie towarów zostały z pewnych względów zaliczone do różnych klas. Na przykład buty są zaklasyfikowane do różnych klas w zależności od zamierzonego przeznaczenia: *obuwie ortopedyczne* w klasie 10 i zwykle *obuwie* w klasie 25. W oparciu o przedstawione dowody należy ustalić, którego rodzaju obuwia dotyczy używanie.

2.8.3 Używanie i rejestracja w odniesieniu do ogólnych określeń „nagłówków klas”

Jeśli znak został zarejestrowany dla **wszystkich** lub **niektórych** ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy i jest używany dla kilku towarów lub usług, które są prawidłowo zaliczone do tej samej klasy w oparciu o jedno z **ogólnych określeń**,

uznaje się, że znak jest używany w odniesieniu do tego konkretnego **ogólnego określenia**.

Przykład: Wcześniejszy znak zarejestrowany jest dla *odzieży, obuwia i nakryć głowy* w klasie 25. Dowody dotyczą „spódnic”, „spodni” i „koszulek”.

Wniosek: Znak używany jest dla *odzieży*.

Z drugiej strony, jeśli znak został zarejestrowany jedynie dla **niektórych ogólnych określeń** nagłówka konkretnej klasy, ale jest używany wyłącznie w odniesieniu do towarów lub usług, które wchodzą w zakres **innego** ogólnego określenia w ramach tej samej klasy, uznaje się, że znak nie jest używany w odniesieniu do zarejestrowanych towarów lub usług (zob. też pkt 2.8.4 poniżej).

Przykład: Wcześniejszy znak zarejestrowany jest dla *odzieży* w klasie 25. Dowody dotyczą jedynie „obuwia”.

Wniosek: Znak nie był używany w stosunku do towarów, dla których został zarejestrowany.

2.8.4 Używanie w odniesieniu do podkategorii towarów/usług i podobnych towarów/usług

W tej części omówiono zakres ochrony w przypadku używania dotyczącego podkategorii towarów lub „podobnych” towarów (bądź usług).

Ogólnie rzecz biorąc, nie można przyjąć, że dowód używania „różnych”, choć w pewien sposób „powiązanych”, towarów lub usług automatycznie obejmuje zarejestrowane towary i usługi. W szczególności w tym kontekście **nie można kierować się argumentem podobieństwa towarów i usług**. Artykuł 47 ust. 2 zdanie trzecie RZTUE nie przewiduje wyjątku w tym względzie.

Przykład: Wcześniejszy znak zarejestrowany jest dla *odzieży* w klasie 25. Dowody dotyczą jedynie „obuwia”.

Wniosek: Znak nie był używany w stosunku do towarów, dla których został zarejestrowany.

2.8.4.1 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla szerokiej kategorii towarów/usług

Sąd orzekł w sprawie Aladin, co następuje:

w przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany dla kategorii towarów lub usług wystarczająco szerokiej, aby można było wyróżnić w jej ramach kilka podkategorii mogących występować niezależnie od siebie, dowód rzeczywistego używania znaku towarowego dla części tych towarów lub usług zapewnia, na potrzeby postępowania w sprawie sprzeciwu, ochronę jedynie dla tej lub tych podkategorii, do których należą towary lub usługi, w odniesieniu do których znak towarowy był faktycznie wykorzystywany.

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; zob. też 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).

Jeśli zatem wcześniejszy znak został zarejestrowany dla **szerokiej kategorii** towarów lub usług, lecz osoba wnosząca sprzeciw dowiodła, że jest używany jedynie w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług **wchodzących w zakres tej kategorii**, powstaje wówczas pytanie, czy przedstawione dowody świadczą o używaniu jedynie w odniesieniu do konkretnych towarów lub usług, które jako takie nie są wymienione w wykazie towarów lub usług, czy też w odniesieniu do szerokiej kategorii określonej przy rejestracji.

Sąd ponadto wskazał, że z jednej strony ostatnie zdanie art. 47 ust. 2 RZTUE należy interpretować jako mające na celu uniknięcie szerokiej ochrony znaku towarowego używanego jedynie dla części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, wyłącznie z uwagi na to, że został on zarejestrowany dla szerokiej gamy towarów lub usług. Należy zatem wziąć pod uwagę zakres kategorii towarów lub usług, dla których wcześniejszy znak został zarejestrowany, w szczególności zaś ogólność pojęć użytych w tym celu do opisu wspomnianych kategorii, a wszystko to w odniesieniu do towarów lub usług, dla których rzeczywiste używanie zostało w danym przypadku skutecznie wykazane (pkt 44).

Z drugiej strony osoba wnosząca sprzeciw nie musi przedstawić dowodu używania dla wszystkich gospodarczych odmian podobnych towarów lub usług, lecz wyłącznie dla towarów lub usług wystarczająco odmiennych, aby mogły stanowić spójne kategorie lub podkategorie (pkt 46). Właściciel znaku towarowego nie ma bowiem w praktyce możliwości przedstawienia dowodu używania tego znaku dla wszystkich możliwych wariantów towarów, których dotyczy rejestracja.

Ochrona przysługuje zatem **jedynie** podkategoriom, do których należą używane towary lub usługi, jeśli:

1. znak towarowy został zarejestrowany dla **kategorii** towarów lub usług:
 - a. która jest wystarczająco szeroka, aby można było w jej ramach wyróżnić, inaczej niż arbitralnie, kilka podkategorii;
 - b. które można postrzegać jako występujące niezależnie od siebie;oraz
2. można wykazać, że znak towarowy był rzeczywiście używany jedynie w stosunku do **części** pierwotnego szerokiego wykazu.

Należy odpowiednio rozważyć definicję podkategorii oraz wyjaśnić, w oparciu o dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw, czy używanie zostało wykazane jedynie w stosunku do **części** pierwotnego szerokiego wykazu lub podkategorii. Zob. przykłady w pkt 2.8.4.3 poniżej.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych dla *produktów farmaceutycznych*, które są zazwyczaj używane wyłącznie w odniesieniu do jednego rodzaju leku na określoną chorobę (zob. przykłady **produktów farmaceutycznych** w pkt 2.8.4.3 poniżej).

Z drugiej strony należy przyjąć, że używanie dotyczy całej kategorii, jeśli można podać przykłady różnych produktów należących do takiej kategorii i nie istnieje inna podkategoria, która obejmowałaby poszczególne produkty.

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4, (wygaśnięcie)
Wykazane używanie znaku towarowego w odniesieniu do: • ozdobnego liternictwa; • pakietów zwiększonych osiągnięć; • pokryw schowków; • zestawów kół oraz zestawów opon letnich i zimowych; oraz • nakładek na progi uznano za dostateczny dowód używania w odniesieniu do <i>części pojazdów mechanicznych i lądowych</i>, dla których znak został zarejestrowany. Głównym argumentem było to, że znak towarowy był używany w stosunku do wielu różnych części pojazdów mechanicznych, a zatem towary, w przypadku których wykazano używanie, obejmowały szerokie spektrum części pojazdów mechanicznych: elementy nadwozia, podwozia, silnika, wnętrza, a także elementy dekoracyjne.	

W przypadku znaku zarejestrowanego dla **szerokiej kategorii towarów i usług, który nie jest wystarczająco jasny i precyzyjny**, aby umożliwić właściwym organom i podmiotom gospodarczym na tej jedynej podstawie określenie zakresu ochrony, powinna istnieć, co do zasady, możliwość określenia dokładnego zakresu poprzez dowód używania (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68–70; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P i C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 136). Zastosowanie mają zasady ogólne przedstawione powyżej. W celu uzyskania dalszych informacji na temat niejasnych i nieprecyzyjnych określeń – zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 2: Porównanie towarów i usług, pkt 1.5.2.

2.8.4.2 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla ściśle określonych towarów/usług

Dowód rzeczywistego używania znaku dla niektórych określonych towarów lub usług musi natomiast objąć **całą kategorię**, jeśli:

1. znak towarowy został zarejestrowany dla towarów lub usług **określonych** w sposób na tyle precyzyjny, że
2. nie jest możliwe dokonanie wewnątrz danej kategorii istotnych podziałów, które nie byłyby sztuczne (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

W decyzji należy odpowiednio wskazać, w których przypadkach nie można dokonać podziałów, i w razie potrzeby podać ku temu powody.

2.8.4.3 Przykłady

Zasadnicze znaczenie przy definiowaniu podkategorii ogólnych **określeń** ma **kryterium celu lub przeznaczenia danego produktu lub usługi**, jako że tym właśnie kryterium kierują się konsumenci przy dokonywaniu zakupu (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Jeżeli dane towary lub usługi mają więcej niż jedno przeznaczenie, nie jest możliwe stworzenie w sposób niearbitralny odrębnych podkategorii poprzez rozpatrywanie każdego z tych przeznaczeń z osobna (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

Innym kryterium mającym zastosowanie przy definiowaniu odpowiedniej podkategorii może być charakterystyka produktu lub usługi, na przykład charakter produktu lub usługi bądź ich docelowy odbiorca. Pochodzenie geograficzne towarów nie ma znaczenia. Nawet jeśli pochodzenie geograficzne win jest ważnym czynnikiem przy ich wyborze, czynnik ten nie jest tak istotny, by wina o różnych nazwach pochodzenia mogłyby stanowić podkategorie towarów, które można byłoby postrzegać niezależnie (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI, EU:T:2015:446, § 37).

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Towary i usługi: <i>środki do polerowania metali</i> w klasie 3. Ocena dowodu używania: Wcześniejszy znak został zarejestrowany dla <i>środków do polerowania metali</i> w klasie 3, ale był rzeczywiście używany jedynie w odniesieniu do <i>magicznej bawełny</i> (tj. produktu do polerowania metali będącego bawełną impregnowaną substancją polerującą). Sąd uznał, że „środki do polerowania metali”, które same w sobie stanowią podkategorię <i>środków do polerowania</i>, są dostatecznie precyzyjnym i wąskim określeniem w odniesieniu do funkcji i przeznaczenia towarów objętych zgłoszeniem. Nie można wyodrębnić żadnej dalszej podkategorii, która nie byłaby sztuczna, dlatego założono, że używanie dotyczy całej kategorii <i>środków do polerowania metali</i>.	

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.) Wygaśnięcie

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
Towary i usługi: <i>odzież</i> w klasie 25. Ocena dowodu używania: użycie zostało udowodnione tylko dla <i>obuwia damskiego</i>, które stanowi wystarczająco odrębną podkategorię w ramach szerokiej kategorii <i>obuwia</i>. Docelowy konsument nie chce tylko zaspokoić potrzeb związanych z okryciem i ochroną własnych stóp, ale poszukuje konkretnie obuwia damskiego. Realia rynku także przemawiają za takim podziałem: wiele sklepów obuwniczych oferuje wyłącznie obuwie dla kobiet albo fizycznie oddziela dział obuwia damskiego od pozostałych (pkt 32, 39–42).	

Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO Wygaśnięcie
Towary i usługi: <i>odzież</i> w klasie 25. Ocena dowodu używania: Izba stwierdziła, że poza strojami kąpielowymi na fakturach i w katalogach pojawiła się wzmianka o innych rodzajach odzieży, na przykład podkoszulkach, szortach typu bermudy, spodenkach kolarskich i bieliznie damskiej (pkt 21). Na tej podstawie uznała, że udowodniono używanie zakwestionowanego znaku towarowego w stosunku do <i>odzieży</i> (pkt 22). Izba uznała ponadto za praktycznie niemożliwe, a z całą pewnością nadmiernie uciążliwe, nałożenie na właściciela ZTUE zarejestrowanego dla <i>odzieży</i> obowiązku udowodnienia używania we wszystkich możliwych podkategoriach, które zgłaszający mógłby mnożyć bez końca (pkt 25).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); potwierdzono wyrokiem 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518
Towary i usługi: <i>urządzenia i przyrządy pomiarowe</i> w klasie 9 Ocena dowodu używania: Znak był używany w stosunku do urządzeń do pomiaru temperatury, ciśnienia i wysokości oraz części do takich urządzeń. W zaskarżonej decyzji stwierdzono, że pierwotne określenie wcześniejszego znaku dla <i>urządzeń i przyrządów pomiarowych</i> było „bardzo szerokie” i uznano, w oparciu o kryteria ustanowione w sprawie Aladin, że używanie zostało faktycznie wykazane jedynie dla podkategorii towarów, a mianowicie <i>urządzeń do pomiaru temperatury, ciśnienia i wysokości oraz części do takich urządzeń</i>. Izba uznała powyższe podejście za zasadne, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, i potwierdziła w tym zakresie argumentację i ustalenia zawarte w zaskarżonej decyzji (pkt 29).	

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1, ICEBERG Wygaśnięcie
Towary i usługi: <i>urządzenia do ogrzewania, wytwarzania pary, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę</i> w klasie 11. Ocena dowodu używania: Izba uznała, że używanie znaku towarowego wykazano wyłącznie w odniesieniu do lodówek, zamrażarek i klimatyzatorów dla jachtów i łodzi (pkt 26). Towary te należą do podkategorii <i>urządzenia do ogrzewania</i> (o ile klimatyzator może również służyć do ogrzewania), <i>urządzenia do chłodzenia</i> (o ile klimatyzator, lodówka i zamrażarka mogą utrzymywać niską temperaturę powietrza/przedmiotów) oraz <i>urządzenia do wentylacji</i> (o ile klimatyzator, lodówka i zamrażarka posiadają obwody wentylacyjne), dla których znak został zarejestrowany. Z tego względu Izba stwierdziła, że znak powinien pozostać zarejestrowany dla powyższych podkategorii (pkt 27). Izba nie uznała jednak za stosowne, aby ograniczyć zakres ochrony znaku towarowego do <i>jachtów i łodzi</i>. Spowodowałoby to dalszy podział „podkategorii” i stanowiłoby nieuzasadnione ograniczenie (pkt 28). Wniosek: uznano, że używanie zostało wykazane dla <i>urządzeń do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji</i>.	

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS Wygaśnięcie
Towary i usługi: <i>okrycia wierzchnie i bielizna, wyroby pończosznicze, gorsety, krawaty, szelki, rękawiczki</i> w klasie 25. Ocena dowodu używania: Nie przedstawiono dowodów dotyczących <i>gorsetów, krawatów, szelek</i>. W żadnym z przedstawionych dowodów nie ma wzmianki o tych towarach. Używanie należy wykazać w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Znak towarowy zarejestrowany jest dla <i>okryć wierzchnich i bielizny</i>, ale również dla konkretnych produktów w tej kategorii, między innymi <i>gorsetów, krawatów, szelek</i>. Używanie w stosunku do innych towarów, nawet jeśli również należą do kategorii <i>okryć wierzchnich i bielizny</i>, nie wystarcza do utrzymania ochrony dla tych towarów na mocy prawa znaków towarowych. Wydział Unieważnień uznał jednak używanie za wystarczające, jako że w myśl wyroku w sprawie Aladin (4/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) <i>gorsety, krawaty, szelki</i> wchodzą w zakres określenia rodzajowego <i>okrycia wierzchnie i bielizna</i>. Choć tak istotnie jest, kwestia ta ma drugorzędne znaczenie wobec ustalenia, czy używane towary w ogóle wchodzą w zakres zastrzeżonego określenia. Tak nie jest w przypadku <i>gorsetów, krawatów, szelek</i>. Jeśli poza ogólnym określeniem rodzajowym znak towarowy wyraźnie odnosi się do konkretnych towarów wchodzących w zakres takiego określenia, warunkiem utrzymania rejestracji dla takich konkretnych towarów jest używanie znaku towarowego w stosunku do nich (pkt 25).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
Towary i usługi: <i>urządzenia elektryczne (uwzględnione w klasie 9); urządzenia optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne; sprzęt do przetwarzania danych i komputery, szczególnie do obsługi, monitorowania i kontroli maszyn, instalacji, pojazdów i budynków; nagrane programy komputerowe; kasy elektroniczne w klasie 9; naprawy w klasie 37 i programowanie komputerowe w klasie 42.</i> Ocena dowodu używania: Urządzenia, co do których osoba wnosząca sprzeciw wykazała, że zostały przez nią wprowadzone na rynek, wchodzą w zakres określenia <i>sprzęt</i> w klasie 9. Jest to jednak szeroka kategoria, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysoki poziom rozwoju i specjalizacji w tej dziedzinie, i może być podzielona na podkategorie w zależności od faktycznie produkowanych wyrobów. W przedmiotowej sprawie towary należy ograniczyć do przemysłu motoryzacyjnego. Jako że osoba wnosząca sprzeciw zobowiązana jest zapewnić klientom gwarancję, można uznać, że wykazała ona używanie w odniesieniu do usługi polegającej na naprawach przedmiotowych urządzeń (klasa 37). Izba stwierdziła również, że <i>nagrane programy komputerowe</i> w klasie 9 są bardzo obszerną kategorią i muszą być ograniczone do rzeczywistego obszaru działalności osoby wnoszącej sprzeciw (pkt 30-31). Nie przedstawiono żadnych dowodów w odniesieniu do klasy 42.	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Towary i usługi: <i>pasza dla zwierząt w klasie 31, karmy i pasze dla zwierząt oraz nielecznicze dodatki do paszy dla zwierząt, wszystkie ujęte w klasie 31.</i> Ocena dowodu używania: W zaskarżonej decyzji błędnie uznano, że wcześniejszy znak był rzeczywiście używany w odniesieniu do <i>paszy dla zwierząt w klasie 31 oraz karm i pasz dla zwierząt oraz nieleczniczych dodatków do pasz dla zwierząt, wszystkich ujętych w klasie 31</i>, jako że jest to niezgodne z ustaleniami Sądu w sprawie Aladin. Nie można przyjąć argumentacji przedstawionej w zaskarżonej decyzji, jako że należało sprawdzić, czy kategoria towarów objętych wcześniejszym znakiem poddaje się podziałowi na niezależne podkategorie i czy towary, w stosunku do których wykazano używanie wcześniejszego znaku, mogą zostać zaliczone do jednej z tych podkategorii. Z tego względu Izba uznaje, do celów rozpatrzenia sprzeciwu, że wcześniejszy ZTUE został zarejestrowany jedynie dla <i>dodatków do pasz dla zwierząt w klasie 31</i>.	

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
VIGOR	18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR
Towary i usługi: <i>wszelkiego rodzaju szczotki do czyszczenia i higieny</i> w klasie 21. Wykazane używanie znaku towarowego m.in. w odniesieniu do mioteł, szczotek i gąbek zostało uznane za wystarczający dowód używania w odniesieniu do „wszystkich rodzajów szczotek do czyszczenia i higieny”, dla których znak ten został zarejestrowany. Sąd stwierdził, że te produkty gospodarstwa domowego i produkty kuchenne nie stanowią kategorii wystarczająco szerokiej, by konieczne było ich identyfikowanie w ramach podkategorii, w których należy udowodnić rzeczywiste używanie. Należy raczej stwierdzić, że nie jest możliwe dokonanie znaczących podziałów w tej kategorii towarów.	

Produkty farmaceutyczne

W kilku przypadkach Trybunał musiał określić odpowiednie podkategorie *produktów farmaceutycznych* w klasie 5. Uznał on, że cel i przeznaczenie produktu leczniczego określone są w jego wskazaniach leczniczych. *Wskazanie lecznicze* ma zatem kluczowe znaczenie dla określenia odpowiedniej podkategorii produktów farmaceutycznych. Inne kryteria (np. postać farmaceutyczna, substancje czynne, dostępność na receptę lub bez recepty) nie mają w tym względzie znaczenia.

Trybunał uznał za odpowiednie następujące podkategorie *produktów farmaceutycznych*:

Nr sprawy	Odpowiednie	Nieodpowiednie
13/02/2007, T-256/04, Respicur	<i>Produkty farmaceutyczne do stosowania w chorobach dróg oddechowych.</i>	<i>Inhalatory proszkowe w pojemniku wielodawkowym zawierające kortykoidy, wydawane wyłącznie na receptę.</i>
23/09/2009, T-493/07, Famoxin	<i>Produkty farmaceutyczne do stosowania w chorobach układu krążenia.</i>	<i>Produkty farmaceutyczne zawierające digoksynę do stosowania u ludzi w chorobach układu krążenia.</i>
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237	<i>Produkty farmaceutyczne do stosowania w chorobach serca.</i>	<i>Sterylny roztwór adenozyliny do stosowania w leczeniu określonej choroby serca, podawany dożylnie w szpitalach.</i>
17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323	<i>Produkty na bazie wapnia.</i>	<i>Produkty farmaceutyczne.</i>

2.8.5 Używanie znaku w odniesieniu do komponentów i obsługi posprzedażnej zarejestrowanych towarów

W wyroku w sprawie Minimax Trybunał stwierdził, że w pewnych okolicznościach można uznać, iż znak jest rzeczywiście używany również w odniesieniu do „zarejestrowanych” towarów, które były niegdyś sprzedawane, ale nie są już dostępne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 et seq.).

- Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy właściciel znaku towarowego, pod którym takie towary były wprowadzone do obrotu, **sprzedaje części** będące integralną częścią składu lub konstrukcji uprzednio sprzedawanych towarów.
- To samo dotyczy sytuacji, gdy właściciel znaku towarowego rzeczywiście go używa w odniesieniu do **obsługi posprzedażnej**, takiej jak sprzedaż akcesoriów lub części bądź świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw.

Oznaczenie	Nr sprawy
Minimax	11/03/2003, C-40/01
Towary i usługi: <i>gaśnice i powiązane produkty a komponenty i usługi posprzedażne.</i> Ocena dowodu używania: Uprawnienie firmy Ansul do sprzedaży gaśnic pod marką Minimax wygasło w latach 80. XX wieku. Od tego czasu Ansul nie prowadzi sprzedaży gaśnic pod tą marką. Ansul sprzedawał jednak komponenty i środki do gaszenia ognia do gaśnic oznaczone przedmiotowym znakiem, zobowiązując się do ich konserwacji. W tym samym okresie świadczył również usługi konserwacji, kontroli i naprawy sprzętu oznaczonego znakiem Minimax, używał tego znaku na fakturach związanych z tymi usługami, a także umieszczał na sprzęcie naklejki ze znakiem oraz paski z hasłem „Gebruiksklaar Minimax” (Gotowy do użycia Minimax). Naklejki i paski były również sprzedawane firmom zajmującym się konserwacją gaśnic.	

Ten wniosek Trybunału należy jednak interpretować w **ścisły** sposób i stosować jedynie w wyjątkowych przypadkach. W sprawie Minimax Trybunał zgodził się, że znak towarowy był używany w odniesieniu do towarów innych niż zarejestrowane, co jest wbrew ogólnej zasadzie przyjętej w art. 47 ust. 2 RZTUE.

2.8.6 Używanie w przypadku sprzedaży własnych towarów producenta

Usługi sprzedaży detalicznej w klasie 35 są zdefiniowane w uwagach wyjaśniających do klasyfikacji nicejskiej jako

(...) dokonanie selekcji, z myślą o osobach trzecich, różnych produktów (bez uwzględnienia transportu), tak by umożliwić konsumentom obejrzenie i dokonanie zakupu w dobrych warunkach; usługi te mogą być świadczone przez sklepy detaliczne, hurtownie, za pośrednictwem automatów do sprzedaży, katalogów sprzedaży wysyłkowej lub za pośrednictwem mediów elektronicznych, m.in. za pośrednictwem stron internetowych lub programów telewizyjnych (telezakupy).

Z uwag wyjaśniających wynika, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej” obejmuje trzy **podstawowe cechy**: po pierwsze, że celem tych usług jest sprzedaż towarów konsumentom, po drugie, że towary te są oferowane konsumentom w taki sposób, by umożliwić im obejrzenie i nabycie ich w dobrych warunkach, i po trzecie, że są dostarczane z myślą o osobach trzecich (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P i C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). „Osoby trzecie” korzystające z „dokonania selekcji [...] różnych produktów” to różni producenci poszukujący zbytu dla swoich towarów.

Trybunał orzekł, że celem handlu detalicznego jest sprzedaż towarów konsumentom. Obejmuje ona, oprócz legalnej transakcji sprzedaży, wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorcę w celu zachęcenia do zawarcia takiej transakcji. Owa działalność handlowa polega w szczególności na wyselekcjonowaniu asortymentu towarów oferowanych do sprzedaży oraz zaproponowaniu różnych świadczeń mających na celu skłonienie konsumenta do zawarcia umowy sprzedaży raczej z danym sprzedawcą, a nie jego konkurentem (07/07/2005, C 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Na przykład pojęcie „usług sprzedaży detalicznej” obejmuje świadczone przez galerię handlową i skierowane do konsumenta usługi w celu umożliwienia mu obejrzenia i nabycia towarów w dobrych warunkach i z korzyścią dla przedsiębiorstw świadczących swe usługi w danej galerii (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P i C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). Trybunał potwierdził, że usługi mogą być również przedmiotem handlu detalicznego, ponieważ istnieją sytuacje, w których podmiot gospodarczy dokonuje selekcji i przedstawia asortyment usług oferowanych przez osoby trzecie, tak aby konsument mógł dokonać między nimi wyboru za pośrednictwem jednego tylko pośrednika (10/07/2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Podobnie jak reklama własnych towarów nie stanowi wykorzystania do usług reklamowych w klasie 35, tak też nie dochodzi do używania w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej w klasie 35, gdy producent jedynie sprzedaje własne towary za pośrednictwem swojego sklepu lub strony internetowej. Sprzedaż przez producenta jego własnych towarów nie jest niezależną usługą, lecz działalnością objętą ochroną wynikającą z rejestracji **towarów**. Nie byłoby właściwe zrównanie ochrony przyznanej przez rejestrację dla towarów w którejkolwiek z klas od 1 do 34 z ochroną przyznaną przez rejestrację dla usług detalicznych klasy 35. Chociaż producenci mogą świadczyć usługi pomocnicze (takie jak prowadzenie punktu sprzedaży ze sprzedawcami, reklama, doradztwo, usługi posprzedażne itp.) w trakcie sprzedaży własnych towarów, takie działania wchodzą w zakres pojęcia odpłatnej „usługi” tylko wtedy, gdy nie stanowią integralnej części wprowadzania do obrotu towarów (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). W konsekwencji, jeżeli producent używa znaku towarowego w odniesieniu do działań, które stanowią integralną część wprowadzenia do obrotu jego własnych towarów, nie dochodzi do używania w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej takich towarów w klasie 35. Interpretacja ta znajduje również potwierdzenie w przykładach używania (stanowiących naruszenie) podanych w art. 9 ust. 3 RZTUE.

Taka działalność handlowa nie byłaby również zgodna z definicją „usług sprzedaży detalicznej” zawartą w uwagach wyjaśniających do klasyfikacji nicejskiej i interpretowaną przez Trybunał, ponieważ nie wiąże się ona z żadną korzyścią dla producentów zewnętrznych. Brakuje zatem istotnej zasadniczej właściwości usług detalicznych.

Ponadto rzeczywiste używanie musi być zgodne z podstawową funkcją znaku towarowego. Znak towarowy używany w odniesieniu do punktu sprzedaży towarów własnych producenta służy do odróżnienia tych **towarów** od towarów innych producentów, ale nie do odróżnienia **usług** świadczonych za pośrednictwem tego punktu sprzedaży od usług świadczonych za pośrednictwem innych punktów sprzedaży. Producenci sprzedający swoje towary we własnych sklepach konkurują na rynku sprzedawanych przez siebie **towarów**, ale nie konkurują na rynku **usług sprzedaży detalicznej**, który jest skierowany do producentów zewnętrznych. Prowadzenie sklepu **wyłącznie** w celu sprzedaży własnych towarów producenta wyklucza oferowanie konkurencyjnych towarów pochodzących od producentów zewnętrznych.

Jednakże nie można odmówić rzeczywistego używania w odniesieniu do usług sprzedaży detalicznej, jeżeli osoba wnosząca sprzeciw, dokonujące selekcji produktów oferowanych przez strony trzecie, oprócz towarów oferowanych przez innych uczestników rynku, uwzględnia również towary, które sama wytwarza.

2.9 Używanie znaku przez właściciela lub w jego imieniu

2.9.1 Używanie znaku przez właściciela

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i art. 47 ust. 2 RZTUE rzeczywistego używania wcześniejszego zarejestrowanego znaku dokonuje z reguły właściciel. Przepisy te obejmują również używanie znaku przez poprzedniego właściciela w okresie, gdy posiadał prawo własności znaku (10/12/1999, B 74 494).

2.9.2 Używanie znaku przez uprawnione osoby trzecie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 RZTUE używanie znaku za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela. Oznacza to, że właściciel musiał udzielić zgody **przed** użyciem znaku przez osobę trzecią. Późniejsza zgoda jest niewystarczająca.

Typowym przykładem używania przez osobę trzecią jest używanie przez **licencjobiorców**. Na podobnej zasadzie za uprawnione należy również uznać używanie przez spółki **powiązane gospodarczo** z właścicielem znaku towarowego i należące do tej samej grupy spółek (podmioty zależne, stowarzyszone itd.) (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57, § 38). W przypadku gdy towary są wytwarzane przez właściciela znaku towarowego (lub za jego zgodą), ale wprowadzane do obrotu na poziomie hurtowym lub detalicznym przez **dystributorów**,

należy uznać, że jest to używanie znaku (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Na etapie **dowodowym** bez zagłębiania się w sprawę wystarczy, aby osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła jedynie dowody używania znaku przez osobę trzecią. Urząd wnioskuję z takiego używania, w połączeniu ze zdolnością osoby wnoszącej sprzeciw do jego udowodnienia, że osoba ta udzieliła uprzedniej zgody.

Słuszność tego stanowiska Urzędu potwierdza wyrok z 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (potwierdzony wyrokiem z 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). Trybunał uznał za mało prawdopodobne, aby właściciel znaku towarowego był w stanie przedstawić dowody na używanie tego znaku sprzecznie z jego wolą. **Na tym domniemaniu można było oprzeć się** tym bardziej, że zgłaszający nie zakwestionował zgody osoby wnoszącej sprzeciw.

Jeśli jednak Urząd ma **wątpliwości** lub ogólnie w przypadku, gdy zgłaszający wyraźnie kwestionuje zgodę osoby wnoszącej sprzeciw, ciężar dostarczenia dalszych dowodów, że zgoda została udzielona przed użyciem znaku, spoczywa na osobie wnoszącej sprzeciw. W takich przypadkach Urząd wyznacza osobie wnoszącej sprzeciw dodatkowy termin dwóch miesięcy na przedstawienie dowodów.

2.9.3 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących przez uprawnionych użytkowników

Znaki wspólne są z reguły używane nie przez stowarzyszenie będące ich właścicielem, lecz przez jego członków. Jeśli chodzi o unijne znaki wspólne, znajduje to odzwierciedlenie w art. 78 RZTUE, który stanowi, że używanie przez każdą uprawnioną osobę spełnia wymóg używania.

Znaki certyfikujące nie są używane przez ich właścicieli, lecz przez uprawnionych użytkowników w celu zagwarantowania konsumentom, że towary lub usługi posiadają określone cechy. Jeśli chodzi o znaki certyfikujące UE, znajduje to odzwierciedlenie w art. 87 RZTUE, który stanowi, że używanie przez każdą uprawnioną osobę zgodnie z regulaminem używania danego znaku certyfikującego spełnia wymóg używania.

2.10 Używanie zgodne z prawem

To, czy znak jest używany zgodnie z wymogami art. 18 i 47 RZTUE, wymaga ustalenia w oparciu o fakty, czy ma miejsce rzeczywiste używanie. Używanie będzie w tym kontekście „rzeczywiste”, nawet jeśli użytkownik narusza przepisy prawne.

Używanie, które **wprowadza w błąd** w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. g) lub art. 58 ust. 1 lit. c) RZTUE bądź przepisów krajowych, pozostanie „rzeczywiste” do celów dochodzenia prawa do wcześniejszych znaków w postępowaniu sprzeciwowym. Sankcjami z tytułu wprowadzającego w błąd używania są unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia (w zależności od przypadku) bądź zakaz używania (zgodnie z art. 137 ust. 2 RZTUE).

Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli używanie odbywa się na podstawie niezgodnej z prawem umowy licencyjnej (np. uzgodnień naruszających przepisy dotyczące konkurencji zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przepisy krajowe). Nie ma znaczenia również fakt, że używanie może naruszać prawa osób trzecich.

2.11 Uzasadnienie nieużywania

Zgodnie z art. 47 ust. 2 RZTUE osoba wnosząca sprzeciw może ewentualnie dowieść istnienia uzasadnionych przyczyn nieużywania wcześniejszego zarejestrowanego znaku. Do takich przyczyn zaliczają się – jak wspomniano w art. 19 ust. 1 zdanie drugie porozumienia TRIPS – okoliczności stanowiące przeszkody dla używania znaku towarowego, które powstały niezależnie od woli jego właściciela.

Pojęcie usprawiedliwionych powodów nieużywania, jako odstępstwo od obowiązku używania, należy interpretować zawężająco.

„Przeszkody biurokratyczne” jako takie, choć powstają **niezależnie od woli** właściciela znaku towarowego, nie są wystarczającą przyczyną, chyba że pozostają w **bezpośrednim związku** ze znakiem do tego stopnia, że jego używanie jest uzależnione od pomyślnego dopełnienia procedur administracyjnych. Kryterium bezpośredniego związku niekoniecznie musi oznaczać, że używanie znaku towarowego jest niemożliwe. Wystarczy, jeśli używanie **pozbawione jest sensu**. W każdym indywidualnym przypadku należy ocenić, czy zmiana strategii przedsiębiorstwa w celu obejścia danej przeszkody nie czyni używania pozbawionym sensu. Na przykład nie sposób jest racjonalnie wymagać od właściciela znaku, by zmienił strategię przedsiębiorstwa i wprowadzał swe towary do obrotu w punktach sprzedaży konkurentów (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

2.11.1 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

Należy uznać, że pojęcie usprawiedliwionych powodów odnosi się do okoliczności powstałych niezależnie od woli właściciela, które czynią używanie znaku niemożliwym lub pozbawionym sensu, nie zaś do okoliczności związanych z doświadczanymi przez właściciela trudnościami handlowymi (14/05/0008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

Trudności finansowych przedsiębiorstwa powstałych wskutek recesji gospodarczej lub jej własnych problemów finansowych nie można zatem uznać za usprawiedliwione powody nieużywania w rozumieniu art. 47 ust. 2 RZTUE, jako że tego rodzaju trudności są naturalnym elementem działalności gospodarczej.

2.11.2 Interwencja rządu lub sądu

Ograniczenia przywozowe lub inne wymogi rządowe są dwoma przykładami usprawiedliwionych powodów nieużywania bezpośrednio wskazanymi w art. 19 ust. 1 zdanie drugie porozumienia TRIPS.

Ograniczenia przywozowe obejmują embargo handlowe nałożone na towary chronione znakiem.

Inne **wymogi rządowe** mogą obejmować monopol państwowy, który uniemożliwia jakiegokolwiek używanie, lub państwowy zakaz sprzedaży towarów ze względu na zdrowie publiczne lub obronę narodową. Typowymi przykładami są tu procedury regulacyjne takie jak:

- badania kliniczne i zezwolenia dotyczące nowych produktów leczniczych (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA / LEVELINA); lub
- zezwolenie urzędu ds. bezpieczeństwa żywności, które właściciel zobowiązany jest uzyskać przed wprowadzeniem towarów i usług do obrotu.

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw wskazują, że używanie wcześniejszych znaków w odniesieniu do dodatku do żywności, tj. <i>zootechnicznego przyspieszacza metabolizmu (enzymu paszowego)</i> uzależnione było od uzyskania uprzedniego zezwolenia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na podstawie wniosku złożonego przed tym urzędem. Taki wymóg należy uznać za wymóg rządowy w rozumieniu art. 19 ust. 1 porozumienia TRIPS.	

Jeśli chodzi o postępowanie sądowe lub tymczasowy nakaz sądowy, należy rozróżnić następujące kwestie:

Z jednej strony sama groźba sporu sądowego lub oczekujący na rozpatrzenie wniosek o unieważnienie wcześniejszego znaku nie powinny zwalniać osoby wnoszącej sprzeciw z obowiązku używania znaku towarowego w obrocie handlowym. Do osoby wnoszącej sprzeciw jako strony atakującej w postępowaniu sprzeciwowym należy przeprowadzenie odpowiedniej oceny szans wygrania sporu i zdecydowanie na tej podstawie, czy wskazane jest dalsze używanie znaku (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Krajowego [francuskiego] postępowania w sprawie unieważnienia znaku towarowego, co do którego wniesiono sprzeciw, nie można uznać za usprawiedliwiony powód nieużywania (pkt 19). Usprawiedliwionymi powodami nieużywania są jedynie te, na które właściciel znaku towarowego nie ma wpływu, na przykład wymogi krajowe w zakresie zezwoleń lub ograniczenia przywozowe. Są one neutralne w stosunku do znaku towarowego. Nie dotyczą samego znaku, lecz towarów i usług, których właściciel zamierza używać. Takie wymogi krajowe w zakresie zezwoleń lub restrykcje przywozowe dotyczą rodzaju lub cech produktów, na których znak towarowy jest umieszczany, i nie mogą zostać ominięte poprzez wybór innego znaku towarowego. Odwrotna sytuacja zachodzi w przedmiotowej sprawie: właściciel znaku towarowego mógłby produkować papierosy we Francji lub importować je do tego kraju, gdyby wybrał inny znak towarowy (pkt 25).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4, MOON-POWER / MANPOWER
Zgodnie z art. 9 RZTUE i art. 5 dyrektywy 2008/95/WE zabronione jest naruszanie znaków towarowych osób trzecich. Zakaz naruszania znaków towarowych dotyczy każdej osoby używającej nazwy w obrocie handlowym bez względu na to, czy sama wniosła o ochronę, czy też udzielono jej ochrony z tytułu znaku towarowego w odniesieniu do takiej nazwy. Postępowanie osoby wstrzymującej się od takiego naruszenia nie wynika z „usprawiedliwionych powodów”, lecz z przepisów prawa. Z tego względu wstrzymanie się od używania, które w przeciwnym razie naruszałoby prawo, nie wyczerpuje znamion usprawiedliwionych powodów (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (pkt 27). Używanie w takich przypadkach nie jest również „pozbawione sensu”. Osoby, którym jako właścicielom znaku towarowego grozi postępowanie lub tymczasowy zakaz sądowy, jeśli zaczną danego znaku towarowego używać, muszą ocenić szanse powodzenia wytoczonej przeciwko nim sprawy i albo skapitulować (tj. nie rozpocząć używania znaku towarowego), albo bronić się przed oskarżeniem. W każdym przypadku muszą one zaakceptować decyzję niezawisłych sądów, która może być wydana w trybie przyśpieszonym. Przed wydaniem decyzji w ostatniej instancji nie mogą również utrzymywać, że przysługuje im ochrona z racji tego, że do czasu uprawomocnienia się decyzji niepewność stanowi usprawiedliwiony powód nieużywania. W istocie rzeczy decyzję, co ma dziać się w okresie od wniesienia powództwa lub wniosku o zastosowanie środka tymczasowego do czasu wydania prawomocnej decyzji, należy ponownie pozostawić uznaniu sądów, które decydują o tymczasowej wykonalności nieprawomocnych postanowień. Pozwany nie może lekceważyć tych decyzji, stawiając się w pozycji, jak gdyby nie było sądów (pkt 28).	

Z drugiej strony tymczasowy zakaz sądowy lub nakaz sądowy w postępowaniu upadłościowym bądź nałożenie na właściciela znaku towarowego ogólnego zakazu przenoszenia lub zbywania może stanowić usprawiedliwiony powód nieużywania, jako że zobowiązuje osobę wnoszącą sprzeciw do wstrzymania się od używania znaku w obrocie handlowym. Używanie znaku wbrew nakazowi sądowemu naraża zaś jego

właściciela na roszczenia odszkodowawcze (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

2.11.3 Rejestracje obronne

Sąd wyjaśnił, że istnienie uregulowania krajowego, które dopuszcza tzw. rejestracje „obronne” (tj. oznaczenia nieprzeznaczone do używania w obrocie z uwagi na ich funkcję czysto obronną w odniesieniu do innego oznaczenia wykorzystywanego gospodarczo), nie może stanowić usprawiedliwionego powodu nieużywania wcześniejszego znaku towarowego przywołanego jako podstawa sprzeciwu (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2.11.4 Siła wyższa

Do katalogu uzasadnionych przyczyn nieużywania zaliczają się przypadki wystąpienia *siły wyższej*, która utrudnia normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa właściciela.

2.11.5 Skutki uzasadnionego nieużywania

Istnienie uzasadnionych przyczyn nie oznacza, że nieużywanie w danym okresie jest traktowane na równi z rzeczywistym używaniem, co skutkowałoby rozpoczęciem biegu nowego okresu karencji wraz z upływem okresu uzasadnionego nieużywania.

Nieużywanie w takim okresie raczej jedynie zatrzymuje bieg pięcioletniego okresu. Oznacza to, że okres uzasadnionego nieużywania nie jest brany pod uwagę przy wyliczaniu pięcioletniego okresu karencji.

Znaczenie może mieć również długość czasu występowania uzasadnionych przyczyn. Przyczyny nieużywania występujące jedynie w części odnośnego pięcioletniego okresu nie zawsze muszą zostać uznane za uzasadniające odstępianie od wymogu udowodnienia używania. W tym kontekście szczególne znaczenie ma długość okresu utrzymywania się takich przyczyn i czas, który minął od ich ustania (01/07/1999, B 2 255).

2,12 Decyzja

2.12.1 Kompetencje Urzędu

Urząd przeprowadza własną ocenę przedłożonych dowodów używania. Oznacza to, że wartość dowodowa przedstawionych dowodów oceniana jest niezależnie od uwag zgłaszającego. Ocena istotności, rozstrzygającego charakteru i skuteczności dowodów należy do uznania Urzędu, a nie stron, i nie podlega zasadzie kontrydiktoryjności, która leży u podstaw postępowań *inter partes* (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN).

Oświadczenie, w którym zgłaszający stwierdza, że używanie zostało dowiedzione, nie ma zatem wpływu na ustalenia Urzędu. Wniosek o przedstawienie dowodu używania jest środkiem obrony zgłaszającego. Gdy jednak zgłaszający zastosuje taki środek, przeprowadzenie postępowania i ocena, czy dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw mają wystarczającą wartość dowodową, należy wyłącznie do Urzędu. Zgłaszający ma natomiast możliwość formalnego wycofania wniosku o przedstawienie dowodu używania (zob. pkt 3.4.4 powyżej).

Nie jest to wbrew art. 95 ust. 1 RZTUE, w którym stwierdza się, że w trakcie postępowania *inter partes* Urząd ogranicza się w swoim badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz poszukiwanego zadośćuczynienia. Należy przy tym zauważyć, że Urząd, choć jest związany stanem faktycznym, dowodami i argumentami stron, nie musi kierować się wartością prawną przypisywaną im przez strony. Strony mogą zatem uzgodnić, które fakty zostały udowodnione lub nie, ale nie mogą ustalić, czy fakty te wystarczają do ustalenia rzeczywistego używania (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA).

2.12.2 Potrzeba oceny dowodu używania

Decyzja w sprawie spełnienia obowiązku rzeczywistego używania zarejestrowanego znaku nie zawsze jest konieczna.

Gdy zgłaszający zażądał **dowodu używania** wcześniejszych praw, Urząd bada również, czy i w jakim zakresie udowodnione zostało używanie wcześniejszych znaków, o ile ma to znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Badanie dowodu używania jest zawsze konieczne i obowiązkowe w przypadkach, w których sprzeciw jest uwzględniony w całości lub w części na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, który podlegał obowiązkowi przedstawienia dowodu używania.

Urząd może zdecydować, że nie przeprowadzi oceny dowodu używania, jeśli jest ona nieistotna dla wyniku postępowania sprzeciwowego, np.:

- na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) RZTUE, w przypadku gdy w odniesieniu do spornego znaku i wcześniejszego znaku podlegającego obowiązkowi przedstawienia dowodu używania nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (15/02/2005, T-296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43);
- w przypadku gdy sprzeciw jest uwzględniony w całości na podstawie innego wcześniejszego znaku, który nie podlega obowiązkowi przedstawienia dowodu używania;
- w przypadku gdy sprzeciw jest uwzględniony w całości na podstawie art. 8 ust. 3 lub art. 8 ust. 4 RZTUE;
- na podstawie art. 8 ust. 5 RZTUE, w przypadku gdy nie jest spełniony jeden z warunków koniecznych do zastosowania tej podstawy.

Niemniej jednak w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy, który podlegał obowiązkowi przedstawienia dowodu używania, został zbadany w decyzji, ale ocena

dowodu używania została pominięta, fakt ten jest wyraźnie stwierdzony w decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem.

2.12.3 Ogólna ocena przedstawionych dowodów

Jak szczegółowo omówiono powyżej (zob. pkt 2.2 powyżej), Urząd analizuje przedstawione dowody pod kątem miejsca, czasu, zakresu i charakteru używania w ramach **ogólnej oceny**. Niewłaściwa jest odrębna ocena poszczególnych czynników, z których każdy rozważany jest z osobna (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Obowiązuje **zasada współzależności**, czyli słabe dowody dotyczące jednego istotnego czynnika (np. małej wielkości sprzedaży) można zrównoważyć mocnymi dowodami dotyczącymi innego czynnika (np. nieprzerwanego używania przez długi okres czasu).

Należy uwzględnić wszystkie okoliczności sprawy i ocenić je **łącznie**, aby ustalić, czy miało miejsce rzeczywiste używanie danego znaku. Szczególne okoliczności mogą obejmować np. konkretne cechy danych towarów/usług (np. niska/wysoka cena, produkty masowe a specjalistyczne) lub konkretny rynek bądź obszar działalności.

Dowody pośrednie/poszlakowe mogą niekiedy same w sobie służyć do wykazania rzeczywistego używania.

Jako że Urząd nie ocenia sukcesu komercyjnego, używanie nawet na minimalną skalę (o ile nie jest symboliczne i nie służy celom wewnętrznym) może zostać uznane za „rzeczywiste”, jeśli wydaje się zapewniać utrzymanie lub uzyskanie rynku zbytu w danym sektorze gospodarki.

W decyzji wskazuje się, jakie **dowody** zostały przedstawione. Z reguły wymienia się jednak tylko te dowody, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli dowody uznano za przekonujące, wystarcza, że Urząd jedynie wskaże dokumenty leżące u podstaw rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem. Jeśli sprzeciw został odrzucony ze względu na niedostateczny dowód używania, kwestia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani powołanie się na art. 8 ust. 5 RZTUE nie są rozpatrywane.

2.12.4 Postępowanie z informacjami poufnymi

Zgodnie z art. 113 ust. 1 RZTUE Urząd musi publikować swoje decyzje. Z drugiej strony zgodnie z art. 114 ust. 4 RZTUE na uprzedni wniosek strony, która wykazała szczególny interes odnośnie do zachowania części akt w poufności, odnośne dane muszą być zachowane w poufności wobec opinii publicznej ⁽⁷⁶⁾. Konieczność zachowania w poufności niektórych danych nie zwalnia jednak Urzędu z obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

⁷⁶ Należy jednak zauważyć, że ze względu na prawo do obrony żadna część akt sprawy nie może być zachowana w poufności wobec drugiej strony postępowania (zob. Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.4.4).

Biorąc pod uwagę publiczny charakter decyzji, uzasadniony interes strony odnośnie do zachowania niektórych informacji w poufności wobec opinii publicznej należy pogodzić ze spoczywającym na Urzędzie obowiązkiem uzasadnienia decyzji. Uzasadnienie decyzji bez ujawniania poufnych danych gospodarczych może stanowić problem, ale można tego dokonać przez odwoływanie się do tych danych w sposób ogólny i bez ujawniania konkretnych danych. Decyzja może na przykład odnosić się do przedstawionych faktur, wskazywać ramy czasowe, częstotliwość i terytorium sprzedaży, znaczenie wielkości sprzedaży, którą faktury te reprezentują, oraz określać, czy faktury te są wystarczające do potwierdzenia rzeczywistego używania. Ważne jest, aby decyzja odzwierciedlała fakt, iż odpowiednie dane gospodarcze zostały uwzględnione i ocenione w odniesieniu do rodzaju przedmiotowych towarów i usług oraz cech rynku właściwego. Samo stwierdzenie, czy istotne kryteria (czas, miejsce, charakter i zakres używania) zostały spełnione, nie jest wystarczające dla poparcia ostatecznego wniosku w kwestii rzeczywistego używania.

Ponadto należy wyjaśnić, że niezależnie od poufności całości przedłożonego dokumentu lub załącznika w decyzji można powoływać się na zawarte w nim dane, które wyraźnie należą do domeny publicznej (np. w formie wyimków prasowych).

2.12.5 Przykłady

Poniżej przedstawiono decyzje Urzędu i Trybunału w wybranych sprawach (o różnych rozstrzygnięciach), w których znaczenie miała ogólna ocena przedstawionych dowodów.

2.12.5.1 Zaakceptowane rzeczywiste używanie

Nr sprawy	Komentarz
17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	Osoba wnosząca sprzeciw (Fribo Foods Ltd.) przedstawiła kilka faktur obejmujących dużą ilość towaru i wystawionych na spółkę dystrybucyjną (Plusfood Ltd.) należącą do tej samej grupy (Plusfood Group). Fakt późniejszego wprowadzenia przez spółkę dystrybucyjną towarów do obrotu nie jest kwestionowany. Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła również nieopatrzone datą broszury, wycinek prasowy i trzy cenniki . W odniesieniu do faktur „wewnętrznych” Trybunał uznał, że łańcuch producent-dystrybutor-rynek jest często spotykaną metodą organizacji przedsiębiorstwa i takiego używania nie można traktować jako czysto wewnętrznego. Nieopatrzone datą broszury należało brać pod uwagę łącznie z innymi, datowanymi dowodami, takimi jak faktury czy cenniki, dlatego można je było uwzględnić. Sąd zaakceptował rzeczywiste używanie i podkreślił, że ogólna ocena oznacza konieczność uwzględnienia wszystkich odnośnych czynników jako całości, a nie każdego z osobna.
02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL	Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła między innymi około 50 faktur sporządzonych w języku innym niż język postępowania. Nazwy odbiorców i dane dotyczące ilości sprzedanych towarów były zamazane. Izby uznały, że standardowe faktury zawierające typowe informacje (data, nazwa/adres sprzedawcy i kupującego, produkt, cena) nie wymagają tłumaczenia. Pomimo zamazania nazw odbiorców i danych dotyczących sprzedawanych ilości faktury stanowiły potwierdzenie sprzedaży produktów „CERATOSIL”, mierzonej w kilogramach, przedsiębiorstwom na właściwym terytorium w analizowanym okresie. Wraz z innymi dowodami (broszury, oświadczenie z mocą przysięgi, artykuły, zdjęcia) uznano, że stanowi to wystarczający dowód rzeczywistego używania.

Nr sprawy	Komentarz
29/11/2010, B 1 477 670	Osoba wnosząca sprzeciw, działająca w dziedzinie konserwacji pojazdów oraz zarządzania firmami kupującymi i sprzedającymi pojazdy, przedstawiła kilka sprawozdań rocznych dających ogólny pogląd na jego działalność handlową i finansową. Wydział Sprzeciwów uznał, że sprawozdania te same w sobie nie dostarczają wystarczających informacji na temat rzeczywistego używania w odniesieniu do większości zastrzeżonych usług. Jednak w połączeniu z reklamami, w których przedmiotowy znak pojawia się w odniesieniu do poszczególnych usług, Wydział Sprzeciwów stwierdził, że dowody jako całość dostatecznie wskazują na zakres, charakter, okres i miejsce używania takich usług.
29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT	Dokumenty przedstawione przez wnoszącego odwołanie wskazywały na używanie znaku towarowego w odniesieniu do „materiałów pokryciowych na bazie żywicy syntetycznej (powłoki podkładowe, pośrednie i górne) i lakierów przemysłowych”. Załączone etykiety wskazywały na używanie znaku towarowego w odniesieniu do różnych powłok podkładowych, gruntowych i wierzchnich. Informacje te były zgodne z załączonymi cennikami. W technicznych kartach informacyjnych towary te były opisane jako powłoki antykorozyjne na bazie żywicy syntetycznej, oferowane w różnych kolorach. Załączone faktury wskazywały, że towary zostały dostarczone różnym klientom w Niemczech. Choć obroty podane w pisemnym oświadczeniu za lata 2002–2007 nie odnosiły się wyraźnie do Niemiec, należało wywnioskować, że przynajmniej w części zostały zrealizowane w Niemczech. Uznano zatem, że wcześniejszy znak był używany w stosunku do towarów <i>lakiery, emalie, werniksy, farby, dyspersje i emulsje do pokrywania i naprawy powierzchni</i>, jako że nie można stworzyć dodatkowych podkategorii dla tych towarów.

Nr sprawy	Komentarz
20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea	W oświadczeniu złożonym pod przysięgą przedstawiono wysokie obroty (powyżej 100 mln EUR) ze sprzedaży oznaczonych produktów w latach 2004–2006 i załączono pochodzące z Internetu zdjęcia produktów sprzedawanych w odnośnym okresie (<i>mydła, szampony, dezodoranty (do ciała i stóp), toniki i środki myjące</i>). Wyimki z Internetu wskazują wprawdzie, że znak towarowy został zarejestrowany w 2008, ale wiarygodność informacji podanych w oświadczeniu potwierdza wyrok sądu z Mannheim, którego kopię osoba wnosząca sprzeciw już uprzednio dołączyła na dowód wzmocnionego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku i w którym wskazano udział rynkowy produktów oznaczonych znakiem osoby wnoszącej sprzeciw, takich jak produkty do pielęgnacji twarzy dla kobiet (6,2%), toniki pielęgnacyjne (6,3%), żele i szampony (6,1%) oraz produkty do pielęgnacji twarzy i golenia dla mężczyzn (7,9%). W wyroku wskazano ponadto, że zgodnie z badaniem GfK jedna piąta Niemców kupuje przynajmniej jeden produkt BALEA rocznie. Odwołano się również do dwóch innych badań wskazujących na powszechną znajomość marki w Niemczech. Dostatecznie wykazano zatem używanie znaku w odniesieniu do produktów, na których opiera się sprzeciw.

Nr sprawy	Komentarz
25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Przedstawione dowody używania wcześniejszego duńskiego znaku towarowego wydają się być dostateczne. Izba uznaje, że przedstawione faktury wskazują na miejsce i czas używania, jako że świadczą o sprzedaży 2200 kartonów produktów duńskiej firmie w odnośnym okresie. Przedstawione etykiety dowodzą używania w odniesieniu do napojów bezalkoholowych oznaczonych znakiem w postaci przedstawionej na świadectwie rejestracji. Co do kwestii, czy dowody obejmujące tylko jedną fakturę są dostateczne, jeśli chodzi o zakres używania, Izba uważa, że treść faktury – w świetle innych dowodów – pozwala stwierdzić, iż używanie znaku w Danii jest dostateczne i rzeczywiste w odniesieniu do <i>wody gazowanej, wody gazowanej o smaku owocowym i wody sodowej</i>.

2.12.5.2 Niezaakceptowane rzeczywiste używanie

Nr sprawy	Komentarz
18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9	Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła oświadczenie partnera zarządzającego i 15 producentów obuwia, że obuwie pod znakiem towarowym VOGUE jest produkowane dla osoby wnoszącej sprzeciw od X lat, 35 fotografii modeli obuwia VOGUE, fotografie sklepów i 670 faktur wystawionych przez producentów obuwia osobie wnoszącej sprzeciw. Sąd uznał, że oświadczenia nie stanowią dostatecznych dowodów w odniesieniu do zakresu, miejsca i czasu używania. Faktury dotyczyły sprzedaży obuwia osobie wnoszącej sprzeciw , a nie sprzedaży odbiorcom końcowym, dlatego nie stanowią dowodu zewnętrznego używania. Same założenia i przypuszczenia („mało prawdopodobne”, „nie można zasadnie uznać”, „co zapewne wyjaśnia brak faktur”, „istnieją podstawy, by założyć” itd.) nie mogą zastąpić rzetelnych dowodów. Z tego względu nie uznano rzeczywistego używania.
19/09/2007, 1359 C; potwierdzona 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II	Właściciel znaku towarowego jest właścicielem amerykańskiej linii lotniczej prowadzącej działalność jedynie na terytorium USA. Możliwość rezerwowania biletów z Unii Europejskiej za pośrednictwem Internetu nie zmienia faktu, że rzeczywiste usługi transportowe (klasa 39) były świadczone wyłącznie poza właściwym terytorium. Ponadto przedstawione listy pasażerów mających miejsce zamieszkania w Unii Europejskiej nie stanowią dowodu, że rezerwacja lotu odbyła się faktycznie w Europie. Wreszcie strona internetowa dostępna była jedynie w języku angielskim, ceny były podane w dolarach amerykańskich, a numery telefonu i faksu były numerami amerykańskimi. Z tego względu nie uznano rzeczywistego używania na właściwym terytorium.

Nr sprawy	Komentarz
04/05/2010, R 966/2009-2, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	Nie zachodzą szczególne okoliczności, które mogłyby uzasadniać wniosek, że przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw katalogi, same w sobie lub w połączeniu ze stroną internetową i wyimkami z magazynów, dowodzą zakresu używania wcześniejszych oznaczeń w odniesieniu do przedmiotowych towarów i usług. Choć przedstawione dowody wskazują na używanie wcześniejszego oznaczenia w związku z <i>odzieżą dla mężczyzn i kobiet</i>, osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych dowodów świadczących o handlowym wymiarze wykorzystania oznaczenia, aby wykazać jego rzeczywiste używanie.
08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT (fig.)/ EUROCERT	W orzecznictwie przyjęło się, że oświadczenie, nawet jeśli zostało dokonane pod przysięgą lub potwierdzone zgodnie z przepisami prawa, na podstawie którego jest wydane, musi być potwierdzone niezależnymi dowodami. W przedmiotowym przypadku oświadczenie pracownika osoby wnoszącej sprzeciw przedstawia w zarysie charakter właściwych usług, ale jedynie ogólnikowo odnosi się do działalności handlowej. Nie zawiera szczegółowych danych dotyczących sprzedaży lub reklam bądź innych danych mogących wskazywać na zakres używania znaku. Ponadto tylko trzy faktury, w których ważne dane finansowe zostały zamazane, oraz wykaz klientów trudno jest uznać za potwierdzające dowody. Nie wykazano zatem rzeczywistego używania wcześniejszego znaku.

Nr sprawy	Komentarz
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	Arkusze kalkulacyjne zawierające dane na temat obrotów oraz raporty analityczne dotyczące sprzedaży są dokumentami sporządzonymi lub zleconymi przez wnoszącego odwołanie i jako takie mają mniejszą wartość dowodową. Żaden z przedstawionych dowodów nie wskazuje jasno miejsca używania wcześniejszego znaku. Arkusze kalkulacyjne i raporty analityczne, które zawierają dane opracowane na podstawie ogólnej wartości szacunkowej sprzedaży (w SEK) w latach 2003–2007, nie zawierają informacji o miejscu prowadzenia sprzedaży. Nie ma wzmianki o terytorium Unii Europejskiej, na którym wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany. Faktury nie obejmują żadnych transakcji sprzedaży towarów przez wnoszącego odwołanie. Przedstawione dowody ewidentnie zatem nie wystarczają, aby dowieść rzeczywistego używania wcześniejszego znaku.
12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	Katalog przedstawiający znak na trzech różnych modelach wzmacniaczy (lecz bez wskazania miejsca, czasu lub zakresu), katalog Międzynarodowych Targów Frankfurckich informujący, że spółka pod nazwą HIWATT Amplification International wystawiała swoje towary podczas targów (lecz bez wskazania użycia znaku towarowego) oraz kopia katalogu wzmacniaczy HIWATT z 1997, w którym znak pokazany jest na różnych modelach wzmacniaczy (lecz bez wskazania miejsca lub zakresu używania), uznane zostały za niedostateczny dowód rzeczywistego używania, głównie ze względu na brak wskazania zakresu używania.