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

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

Część M

Znaki międzynarodowe

Spis treści

1 Wstęp.....	1684
2 EUIPO jako urząd pochodzenia.....	1684
3 EUIPO jako wskazany urząd.....	1698
4 Konwersja, przekształcenie, zastąpienie.....	1717
5 Podział.....	1725

1 Wstęp

W dniu 01.07.2004 r. Unia Europejska przystąpiła do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków.

Niniejsza część wytycznych poświęcona jest w szczególności rozpatrywaniu znaków międzynarodowych. Więcej informacji o standardowych aspektach procedury można również znaleźć w odpowiednich częściach wytycznych (Rozpatrywanie zgłoszeń, Sprzeciw, Unieważnienie itd.).

Celem niniejszej części wytycznych jest wyjaśnienie, jak, w praktyce, powiązanie między znakiem towarowym Unii Europejskiej (ZTUE) a Protokołem do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków („protokół madrycki” lub PM) wpływa na procedury i standardy rozpatrywania i sprzeciwu w EUIPO. Pkt 2 dotyczy zadań EUIPO jako urzędu pochodzenia, tj. odnosi się do „wychodzących” zgłoszeń międzynarodowych. Pkt 3 dotyczy jego zadań jako wskazanego urzędu, tj. odnosi się do „przychodzących” rejestracji międzynarodowych wskazujących Unię Europejską (RM). Pkt 4 dotyczy konwersji, przekształcenia i zastąpienia.

Wytyczne nie mają na celu ani nie mogą uzupełniać lub umniejszać treści rozdziału XIII RZTUE. EUIPO jest również związane postanowieniami Protokołu madryckiego i rozporządzeń na mocy Protokołu odnoszących się do Porozumienia madryckiego. Możliwe są także odniesienia do „Przewodnika dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków” wydanego przez WIPO, gdyż wytyczne nie mają za zadanie powtarzania tego, co napisano już w tamtym dokumencie.

2 EUIPO jako urząd pochodzenia

Zadania EUIPO jako urzędu pochodzenia obejmują:

- rozpatrywanie i przekazywanie zgłoszeń międzynarodowych;
- rozpatrywanie i przekazywanie późniejszych wskazań;
- rozpatrywanie powiadomień o nieprawidłowościach wydawanych przez WIPO;
- zawiadamianie WIPO o niektórych faktach mających wpływ na znak podstawowy w pięcioletnim okresie zależności;
- przekazywanie niektórych wniosków dotyczących zmian w rejestrze międzynarodowym.

2.1 Rozpatrywanie i przekazywanie zgłoszeń międzynarodowych

Artykuł 183 i art. 184 ust. 1 RZTUE

Artykuł 28 RWZTUE

W przypadku zgłoszeń międzynarodowych dokonywanych w EUIPO wymagane są:

- uiszczenie opłaty manipulacyjnej;
- istnienie podstawowej (podstawowych) rejestracji lub zgłoszenia (zgłoszeń) ZTUE („znak podstawowy (znaki podstawowe)”) w odniesieniu do identycznego znaku;
- prawidłowe wypełnienie formularza MM2 lub EM2 (przez elektroniczne zgłoszenie albo w formie papierowej);
- uprawnienie do dokonania zgłoszenia międzynarodowego poprzez EUIPO.

Płatności można dokonać, stosując jedną z metod płatności dopuszczanych przez EUIPO (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności, pkt 2).

2.1.1 Oznaczanie zgłoszeń międzynarodowych

Zgłoszenie międzynarodowe oznacza się w bazie danych EUIPO podstawowym numerem ZTUE / zgłoszenia ZTUE, po którym następuje przyrostek **_01** (np. 012345678_01), jeśli chodzi o pierwsze zgłoszenie międzynarodowe. Dalsze zgłoszenia oparte na tym samym podstawowym ZTUE / zgłoszeniu ZTUE określa się za pomocą **_02**, **_03** itp. Zgłoszenia międzynarodowe oparte na więcej niż jednym ZTUE / zgłoszeniu ZTUE będą oznaczane na podstawie numeru najwcześniejszego ZTUE / zgłoszenia ZTUE.

Po otrzymaniu zgłoszenia międzynarodowego ekspert wysyła do zgłaszającego potwierdzenie odbioru, podając numer akt.

2.1.2 Opłaty

2.1.2.1 Opłata manipulacyjna

Artykuł 184 ust. 4 i 8 i art. 188 RZTUE

Załącznik I część A pkt 34 RZTUE

Zgłoszenie międzynarodowe uważa się za dokonane tylko w przypadku uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 300 EUR.

Opłatę manipulacyjną na rzecz EUIPO należy uiścić, stosując jeden z przyjętych sposobów płatności (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności, pkt 2).

W przypadku gdy zgłaszający zdecyduje się oprzeć zgłoszenie międzynarodowe na zgłoszeniu ZTUE po jego rejestracji, uznaje się, że zgłoszenie w odniesieniu do RM wpłynęło w dniu rejestracji ZTUE. W takim przypadku opłata manipulacyjna będzie należna w dniu rejestracji ZTUE.

W przypadku gdy zgłoszenie nie jest dostarczane w drodze elektronicznego zgłoszenia, o wybranym sposobie płatności można poinformować EUIPO, zaznaczając odpowiednie pola w formularzu EM2 lub podając tę informację w piśmie towarzyszącym formularzowi MM2.

Jeśli w trakcie rozpatrywania zgłoszenia międzynarodowego ekspert stwierdzi, że nie uiszczono opłaty manipulacyjnej, informuje o tym zgłaszającego i wzywa do uiszczenia opłaty w ciągu dwóch miesięcy. W przypadku uiszczenia opłaty w dwumiesięcznym terminie określonym przez EUIPO terminem odbioru, o którym EUIPO informuje WIPO, jest dzień, w którym płatność wpłynęła do EUIPO. W przypadku dalszego nieuiszczenia opłaty w dwumiesięcznym terminie określonym przez EUIPO, EUIPO informuje zgłaszającego, że uznaje zgłoszenie międzynarodowe za niedokonane i zamyka akta sprawy.

2.1.2.2 Opłaty międzynarodowe

Wszystkie opłaty międzynarodowe uiszcza się bezpośrednio na rzecz WIPO. EUIPO nie pobiera żadnych opłat, które uiszcza się bezpośrednio na rzecz WIPO. Wszelkie takie opłaty omyłkowo uiszczone na rzecz EUIPO zostaną zwrócone wpłacającemu.

Jeśli zgłaszający korzysta z narzędzia do składania zgłoszeń drogą elektroniczną, kwota opłat międzynarodowych oraz sposób płatności można wskazać bezpośrednio w zgłoszeniu. Jeśli zgłaszający używa formularza EM2, powinien przedłożyć arkusz kalkulacji opłat (załącznik do formularza WIPO MM2) w języku, w którym zgłoszenie międzynarodowe ma zostać przekazane do WIPO. Ewentualnie zgłaszający może załączyć kopię potwierdzenia płatności na rzecz WIPO. EUIPO nie sprawdza jednak, czy załączono arkusz kalkulacji opłat, czy jest on prawidłowo wypełniony ani czy właściwie obliczono kwotę opłat międzynarodowych. Wszelkie pytania dotyczące kwoty opłat międzynarodowych i odnośnych sposobów płatności należy kierować do WIPO. Na stronie internetowej WIPO dostępny jest kalkulator opłat.

2.1.3 Formularze

Artykuł 184 ust. 1–3 oraz art. 184 ust. 5 lit. a) RZTUE

Artykuł 28 RWZTUE

Artykuł 65 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Zgłoszenie międzynarodowe należy złożyć w jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej, najlepiej przy użyciu narzędzia do składania zgłoszeń drogą elektroniczną udostępnionego przez EUIPO, ponieważ narzędzie to udziela zgłaszającemu wskazówek, a zatem potencjalnie zmniejsza liczbę błędów i przyspiesza proces rozpatrywania zgłoszeń.

Zgłoszenie międzynarodowe dokonane przy użyciu narzędzia do składania zgłoszeń drogą elektroniczną jest automatycznie wypełniane danymi zaczerpniętymi z podstawowych wpisów do rejestru lub zgłoszeń ZTUE, aby w jak największym stopniu ograniczyć konieczność ręcznego wprowadzania danych.

EUIPO udostępnia także formę papierową formularza EM2 (formularz WIPO MM2 zaadaptowany przez EUIPO) we wszystkich językach urzędowych. Zgłaszający nie mogą używać innych formularzy ani zmieniać zawartości i układu formularzy.

W przypadku zgłoszenia w języku innym niż jeden z języków protokołu madryckiego (angielski, francuski, hiszpański) zgłaszający musi wskazać, w którym z tych trzech języków zgłoszenie ma zostać przekazane do WIPO. W takim przypadku od zgłaszającego wymaga się, by zadeklarował, czy upoważnia EUIPO do wykonania tłumaczenia czy też woli dostarczyć własne tłumaczenie towarów i usług oraz wszelkich innych elementów tekstowych stanowiących część zgłoszenia międzynarodowego na wybrany język (hiszpański, angielski lub francuski), aby przekazać zgłoszenie do Biura Międzynarodowego.

W przypadku gdy wyznaczono pełnomocnika przed Biurem Międzynarodowym, wszelkie powiadomienia ze strony Biura Międzynarodowego przekazuje się bezpośrednio temu pełnomocnikowi.

Jeżeli podano adres mailowy, wszelką korespondencję ze strony Biura Międzynarodowego wysyła się wyłącznie drogą elektroniczną i nie wydaje się korespondencji w wersji papierowej.

Wszystkie odnośne pozycje formularza muszą zostać wypełnione zgodnie ze wskazówkami zawartymi w samym formularzu oraz w „Przewodniku dotyczącym międzynarodowej rejestracji znaków” wydanym przez WIPO.

2.1.3.1 Uprawnienie do złożenia zgłoszenia

Artykuł 184 ust. 5 lit. f) RZTUE

Artykuł 2 ust. 1 pkt (ii) protokołu madryckiego

Wskazanie rodzaju uprawnienia do złożenia zgłoszenia międzynarodowego posiadanego przez zgłaszającego jest obowiązkowe. Zgłaszający jest uprawniony do dokonania zgłoszenia w EUIPO jako w urzędzie pochodzenia, jeśli jest obywatelem państwa członkowskiego UE, ma w nim miejsce zamieszkania bądź rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe. Zgłaszający może wybrać, na których kryteriach opiera się jego prawo do złożenia zgłoszenia. Np. obywatel Danii z miejscem zamieszkania w Niemczech może uzasadnić swoje uprawnienie do złożenia zgłoszenia albo obywatelstwem, albo miejscem zamieszkania. Obywatel Francji z miejscem zamieszkania w Szwajcarii jest uprawniony do złożenia zgłoszenia tylko ze względu na obywatelstwo (w tym przypadku musi jednak zostać wyznaczony pełnomocnik przed EUIPO). Przedsiębiorstwo szwajcarskie nieposiadające w państwie członkowskim UE siedziby ani rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego nie jest uprawnione do dokonania zgłoszenia międzynarodowego poprzez EUIPO.

W przypadkach, w których występuje więcej niż jeden zgłaszający, każdy z nich musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów uprawnienia.

Wyrażenie „rzeczywiste i poważne przedsiębiorstwo przemysłowe lub handlowe w państwie członkowskim UE” rozumie się w taki sam sposób, jak w innych przypadkach, np. w kontekście zawodowego pełnomocnictwa (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo, pkt 3.1.1).

2.1.3.2 Znak podstawowy

Artykuł 184 ust. 5 lit. b)–e) RZTUE

Zasada 9 ust. 4 lit. a) pkt (v), (vii) i od (viii) do (xii) oraz zasada 11 ust. 2 rozporządzenia na mocy protokołu.

System madrycki opiera się na wymogu dokonania podstawowego krajowego lub regionalnego zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego. Zgodnie z protokołem madryckim zgłoszenie międzynarodowe może bazować albo na znaku, który został już zarejestrowany („rejestracja podstawowa”), albo na zgłoszeniu znaku towarowego („zgłoszenie podstawowe”) w dowolnym momencie procedury rozpatrywania znaku towarowego.

Zgłaszający może zdecydować się na oparcie swojego zgłoszenia międzynarodowego na kilku znakach podstawowych, pod warunkiem że jest on zgłaszającym/właścicielem w odniesieniu do wszystkich podstawowych zgłoszeń ZTUE i ZTUE, nawet w

przypadku gdy zgłoszenia/znaki, mimo że zawierają identyczne znaki, dotyczą różnych towarów i usług.

Wszystkie podstawowe zgłoszenia ZTUE lub ZTUE muszą mieć określoną datę złożenia oraz muszą być obowiązujące.

Podmiot dokonujący zgłoszenia międzynarodowego musi być tożsamy z właścicielem ZTUE / zgłaszającym ZTUE. Zgłoszenia międzynarodowego nie może dokonać licencjodawca ani przedsiębiorstwo powiązane z właścicielem znaku podstawowego (znaków podstawowych). Brak w tym względzie można wyeliminować, przenosząc znak podstawowy na zgłaszającego dokonującego zgłoszenia międzynarodowego lub rejestrując zmianę nazwy (imienia i nazwiska), stosownie do sytuacji (zob. Wytyczne, część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 3: ZTUE i RWW jako przedmiot własności, rozdział 1: Przeniesienie). W przypadku występowania więcej niż jednego właściciela lub zgłaszającego w stosunku do podstawowego ZTUE (podstawowych ZTUE) lub zgłoszenia ZTUE (zgłoszeń ZTUE), zgłoszenia międzynarodowego muszą dokonać te same osoby.

Przedstawienie znaku musi być identyczne. Pełne informacje na temat praktyki EUIPO w zakresie identyczności znaków towarowych zgłoszonych w kolorze czarno-białym lub w odcieniach szarości w porównaniu ze znakami zgłoszonymi w kolorze znajdują się w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności, pkt 11.3.2, w odniesieniu do zastrzeżeń pierwszeństwa, które stosuje się przez analogię. Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

- W przypadku gdy podstawowy ZTUE (podstawowe ZTUE) lub zgłoszenie ZTUE (zgłoszenia ZTUE) zawierają wskazania kolorów, te same wskazania muszą znaleźć się w zgłoszeniu międzynarodowym (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności, pkt 11). W przypadku gdy podstawowy ZTUE (podstawowe ZTUE) lub zgłoszenie ZTUE (zgłoszenia ZTUE) są kolorowe, lecz nie obejmują wskazania kolorów, zgłaszający może zdecydować się na wskazanie kolorów w zgłoszeniu międzynarodowym.
- Jeśli znak podstawowy jest:
 - znakiem słownym, zgłaszający musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę, aby wnioskować o uznawanie znaku za znak towarowy w standardowych znakach;
 - znakiem będącym kolorem, zgłaszający musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę, aby oświadczyć, że znak składa się z koloru lub zestawienia kolorów jako takich;
 - znakiem przestrzennym, zgłaszający musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę dotyczącą znaku trójwymiarowego (w skali międzynarodowej mogą być rozszerzane jedynie znaki przestrzenne z przedstawieniem graficznym, ponieważ WIPO nie akceptuje obrazów komputerowych ani wzorów animowanych);
 - znakiem dźwiękowym, zgłaszający musi zaznaczyć odpowiednią rubrykę (jedynie znaki dźwiękowe z przedstawieniem graficznym, mianowicie zapisy muzyczne, mogą być rozszerzane w skali międzynarodowej, ponieważ WIPO nie akceptuje elektronicznych plików dźwiękowych).

W przypadku gdy podstawowym znakiem jest znak graficzny, znak pozycyjny, znak stanowiący wzór, znak ruchomy, znak holograficzny lub jakiegokolwiek inny rodzaj znaku (poza znakiem słownym, znakiem będącym kolorem, znakiem przestrzennym i

znakiem dźwiękowym, o których mowa powyżej), w formularzu zgłoszenia międzynarodowego nie można umieścić żadnego szczegółowego określenia. W związku z tym zgłoszenia te będą rozpatrywane bez określenia rodzaju znaku towarowego. Jednakże w celu wyjaśnienia EUIPO doda rodzaj znaku towarowego w polu opisu formularza elektronicznego, który ma zostać przekazany WIPO.

Ponadto tylko znaki ruchome lub znaki holograficzne z przedstawieniem graficznym mogą być rozszerzane w skali międzynarodowej, ponieważ WIPO nie akceptuje plików video. Z tego samego powodu znaki multimedialne nie mogą być rozszerzane w skali międzynarodowej.

W przypadku gdy znakiem podstawowym jest znak wspólny lub certyfikujący, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę.

- Jeśli znak podstawowy obejmuje opis, ten sam opis można zawrzeć w zgłoszeniu międzynarodowym.
- Jeśli znak podstawowy nie obejmuje opisu, opis można dobrowolnie zawrzeć w zgłoszeniu międzynarodowym.
- Można dołączyć zrzeczenie się prawa wyłącznego, nawet jeśli nie dołączono go dla znaku podstawowego (znaków podstawowych).
- W przypadku gdy znak zawiera znaki pisarskie inne niż łacińskie, WIPO wymaga podania transliteracji łacińskiej. W razie braku transliteracji WIPO zgłosi nieprawidłowość, która musi być skorygowana bezpośrednio przez zgłaszającego. Dotyczy to wszystkich rodzajów znaków towarowych, nie tylko znaków słownych.

Wykaz towarów i usług musi być taki sam, jak wykaz w odniesieniu do znaku podstawowego (znaków podstawowych) w dniu, w którym dokonuje się zgłoszenia międzynarodowego, lub w inny sposób włączony do wykazu zawartego w znaku podstawowym.

- Należy podać wykaz towarów i usług według klas.

Wykaz ten może być również ograniczony do jednej, kilku lub wszystkich wyznaczonych umawiających się stron. Ograniczenia w odniesieniu do każdej z umawiających się stron mogą być różne. Konieczne jest jasne i precyzyjne wskazanie pełnego wykazu dla każdej umawiającej się strony, w przypadku gdy wnioskuje się o tego rodzaju ograniczenie.

Jeśli zgłaszający nie dostarczy tłumaczenia na wybrany przez siebie język WIPO (hiszpański, angielski lub francuski), a zamiast tego upoważni EUIPO do zapewnienia tłumaczenia lub do użycia tłumaczenia dostępnego dla znaku podstawowego (znaków podstawowych), nie zasięga się jego opinii w sprawie przekładu.

2.1.3.3 Zastrzeżenie pierwszeństwa

W przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa należy wskazać urząd, w którym dokonano poprzedniego zgłoszenia, numer poprzedniego zgłoszenia (jeśli jest dostępny) i jego datę. Nie należy przedkładać dokumentów dotyczących pierwszeństwa. W przypadku gdy wcześniejsze zgłoszenie zastrzeżone jako prawo pierwszeństwa w zgłoszeniu międzynarodowym nie odnosi się do wszystkich towarów i usług, należy wskazać te,

do których się ono odnosi. W przypadku zastrzeżenia pierwszeństwa dla kilku wcześniejszych zgłoszeń z różnymi datami, należy wskazać towary i usługi, do których odnosi się każde wcześniejsze zgłoszenie.

2.1.3.4 Formularz do wskazania USA

W przypadku wskazania Stanów Zjednoczonych Ameryki należy załączyć należycie wypełniony i podpisany formularz WIPO MM18. Formularz ten, zawierający deklarację o zamiarze używania znaku, dostępny jest tylko w języku angielskim i musi być przedłożony w tym języku, niezależnie od języka zgłoszenia międzynarodowego.

2.1.4 Rozpatrywanie zgłoszenia międzynarodowego przez EUIPO

Artykuł 184 RZTUE

Artykuł 3 ust. 1 protokołu madryckiego

W przypadku gdy rozpatrywanie zgłoszenia międzynarodowego wykaże braki, EUIPO wzywa zgłaszającego do uzupełnienia ich w ciągu jednego miesiąca. W zasadzie ten krótki termin powinien pozwolić EUIPO na przekazanie WIPO zgłoszenia międzynarodowego w ciągu dwóch miesięcy od daty przyjęcia i, dzięki temu, zachowania tamtej daty jako daty rejestracji międzynarodowej.

Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, EUIPO informuje zgłaszającego, że odmawia przekazania zgłoszenia międzynarodowego do WIPO. Opłata manipulacyjna nie podlega zwrotowi.

Nie wyklucza to dokonania kolejnego zgłoszenia międzynarodowego w późniejszym terminie.

Po stwierdzeniu, że zgłoszenie międzynarodowe nie zawiera braków, EUIPO bezzwłocznie przekazuje je do WIPO drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów takich jak arkusz kalkulacji opłat lub formularz MM18, które przesyła się jako zeskanowane załączniki. Drogą elektroniczną przesyła się jednocześnie zaświadczenie urzędu pochodzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 protokołu madryckiego.

2.1.5 Nieprawidłowości stwierdzone przez WIPO

Zasada 11 ust. 4 i zasady 12 i 13 rozporządzeń na mocy Protokołu.

W przypadku stwierdzenia przez WIPO nieprawidłowości w zgłoszeniu organizacja ta wydaje powiadomienie o nieprawidłowościach, które przekazywane jest zarówno do zgłaszającego, jak i do EUIPO jako urzędu pochodzenia. Nieprawidłowości muszą zostać usunięte przez EUIPO lub zgłaszającego, zależnie od ich charakteru. Nieprawidłowości dotyczące uiszczenia opłat międzynarodowych muszą zostać

usunięte przez zgłaszającego. Wszelkie nieprawidłowości wspomniane w zasadzie 11 ust. 4 rozporządzeń na mocy Protokołu muszą zostać usunięte przez EUIPO.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w klasyfikacji towarów i usług, w oznaczeniu towarów i usług lub w obu tych aspektach zgłaszający nie może przedstawić swoich argumentów bezpośrednio WIPO. Zamiast tego muszą one być przekazywane za pośrednictwem EUIPO w języku postępowania z WIPO. W takim przypadku EUIPO przekazuje wiadomość zgłaszającego w niezmienionej postaci do WIPO, gdyż EUIPO nie korzysta ani z możliwości określonej w zasadzie 12 ust. 2 rozporządzeń na mocy Protokołu, dotyczącej wyrażenia odmiennej opinii, ani z możliwości przewidzianej w zasadzie 13 ust. 2 rozporządzeń na mocy Protokołu, dotyczącej przedstawienia propozycji usunięcia nieprawidłowości.

2.2 Późniejsze wskazania

Artykuł 187 RZTUE

Artykuł 65 ust. 2 lit. b) RDZTUE

Artykuły 30 i 31 RWZTUE

Artykuł 2 ust. 1 pkt (ii) protokołu madryckiego

Zasada. 1 pkt (xxvibis) i zasada 24 ust. 2 rozporządzenia na mocy protokołu

W ramach systemu madryckiego posiadacz rejestracji międzynarodowej może rozszerzyć zakres geograficzny ochrony zapewnianej przez rejestrację. W tym celu stosuje się specjalną procedurę o nazwie „późniejsze wskazanie do rejestracji”, rozszerzającą zakres rejestracji międzynarodowej na innych członków Związku Madryckiego, w odniesieniu do których wcześniej nie zarejestrowano wskazania albo wcześniejsze wskazanie straciło moc. Późniejszego wskazania do rejestracji można również używać w celu rozszerzenia zakresu towarów lub usług objętych wcześniejszym wskazaniem, pod warunkiem że zakres rejestracji międzynarodowej nie został przekroczony. Może to być przydatne w sytuacjach, w których wcześniej zarejestrowano ograniczenie.

W przeciwieństwie do zgłoszeń międzynarodowych, późniejsze wskazania nie muszą być składane poprzez urząd pochodzenia, lecz można ich dokonywać bezpośrednio w WIPO. Bezpośrednie dokonanie takiego wskazania w WIPO zaleca się ze względu na skrócenie czasu trwania procesu. Jeżeli wniosek został złożony za pośrednictwem EUIPO, musi on zostać złożony w języku, w którym dokonano zgłoszenia międzynarodowego.

W przypadku gdy RM jest przenoszona na osobę, która nie jest uprawniona do późniejszego wskazania poprzez EUIPO, wniosku o takie późniejsze wskazanie nie można złożyć w EUIPO, musi on być natomiast złożony w WIPO lub w urzędzie

umawiającej się strony właściwej dla posiadacza (więcej informacji o uprawnieniu do złożenia wniosku można znaleźć w pkt 2.1.3.1 powyżej).

Późniejszych wskazań można dokonywać jedynie po dokonaniu wstępnego zgłoszenia międzynarodowego, które doprowadziło do rejestracji międzynarodowej.

Późniejsze wskazania nie wymagają uiszczenia opłaty manipulacyjnej na rzecz EUIPO.

Późniejszych wskazań dokonywanych za pośrednictwem EUIPO należy dokonywać w tym samym języku, co w pierwotnym zgłoszeniu międzynarodowym, gdyż w przeciwnym razie EUIPO odmówi przekazania ich do WIPO. Późniejsze wskazania należy składać z wykorzystaniem formularza urzędowego: formularz WIPO MM4 w języku hiszpańskim, angielskim lub francuskim, lub formularz EUIPO EM4 w innych językach UE. Nie istnieje specjalny formularz EUIPO w językach hiszpańskim, angielskim i francuskim, gdyż EUIPO nie potrzebuje szczególnych informacji w tych językach i formularz WIPO MM4 jest w związku z tym wystarczający.

Arkusz kalkulacji opłat (załącznik do formularza WIPO MM4) należy złożyć w języku, w którym późniejsze wskazanie ma zostać przekazane do WIPO. Ewentualnie zgłaszający może załączyć kopię potwierdzenia płatności na rzecz WIPO. EUIPO nie sprawdza jednak, czy załączono arkusz kalkulacji opłat, czy jest on prawidłowo wypełniony ani czy właściwie obliczono kwotę opłat międzynarodowych. Wszelkie pytania dotyczące kwoty opłat międzynarodowych i odnośnych sposobów płatności należy kierować do WIPO. Na stronie internetowej WIPO dostępny jest kalkulator opłat.

W formularzach MM4 i EM4 wymagane wskazania są ograniczone do tych dotyczących posiadacza, pełnomocnika, wykazu towarów i usług oraz wskazania dodatkowych umawiających się stron protokołu madryckiego. Informacje te muszą być podane w taki sam sposób, jak w formularzu MM2. W przypadku zmiany posiadacza uprawnienie do złożenia wniosku zostanie również sprawdzone, mianowicie jeżeli rejestracja międzynarodowa została przekazana osobie będącej obywatelem państwa członkowskiego UE lub mającej siedzibę lub przedsiębiorstwo w UE (EUIPO jako „urząd umawiającej się strony właściwej posiadacza”).

Wykaz towarów i usług może być taki sam, jak w rejestracji międzynarodowej (pozycja 5a formularza urzędowego) lub węższy (pozycja 5b lub c). Nie może być szerszy niż zakres ochrony zapewniany przez rejestrację międzynarodową, nawet jeśli jest objęty tym samym znakiem podstawowym.

Przykładowo RM w odniesieniu do klas 18 i 25 wskazująca Chiny w odniesieniu do klasy 25 może następnie zostać rozszerzona na Chiny w odniesieniu do klasy 18. Jednakże ta sama RM nie może następnie zostać rozszerzona na Chiny w odniesieniu do klasy 9, ponieważ klasa ta nie jest objęta rejestracją międzynarodową, nawet jeżeli jest objęta znakiem podstawowym.

W ramach tych ograniczeń można przedstawiać różne wykazy w odniesieniu do różnych, później wskazanych, umawiających się stron.

Znak musi być taki sam jak w pierwotnej rejestracji międzynarodowej.

Jeśli zgłoszenie nie jest w języku hiszpańskim, angielskim ani francuskim, wnioskodawca musi zaznaczyć pozycję 0.1 w formularzu EUIPO EM4 i określić język, w którym późniejsze wskazanie ma być przekazane do WIPO. Należy także wypełnić pozycje 0.2 i 0.3 odnoszące się do tłumaczenia wykazu towarów i usług oraz języka korespondencji między zgłaszającym a EUIPO.

Jeśli zażyczy sobie tego posiadacz, późniejsze wskazanie może wejść w życie po przeprowadzeniu specjalnego postępowania, tj. rejestracji zmiany bądź częściowego wykreślenia w stosunku do odnośnej RM lub przedłużenia RM.

EUIPO musi poinformować wnioskodawcę ubiegającego się o rozszerzenie terytorialne o dacie otrzymania wniosku o rozszerzenie terytorialne.

Jeżeli wniosek o rozszerzenie terytorialne nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, EUIPO wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie co najmniej jednego miesiąca. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w tym terminie, EUIPO może odmówić przekazania wniosku do Biura Międzynarodowego. EUIPO nie może jednak odmówić przekazania wniosku do Biura Międzynarodowego zanim da wnioskodawcy możliwość uzupełnienia wszelkich braków stwierdzonych we wniosku.

EUIPO przekaże do Biura Międzynarodowego wniosek o rozszerzenie terytorialne złożony po dokonaniu rejestracji międzynarodowej niezwłocznie po spełnieniu wymogów, o których mowa powyżej.

2.3 Zawiadomienie o okolicznościach mających wpływ na rejestrację podstawową

Artykuły 49, 53, 57–62 i art. 128 RZTUE

Artykuł 29 RWZTUE

Jeśli w ciągu pięciu lat od daty rejestracji międzynarodowej znak podstawowy (znaki podstawowe) przestaje (przestają) istnieć w całości lub w części, rejestracja międzynarodowa jest unieważniana w tym samym zakresie, gdyż jest od takiego znaku (takich znaków) „zależna”. Ma to miejsce nie tylko w przypadku „centralnego ataku” prowadzonego przez stronę trzecią, ale też w przypadku gdy znak podstawowy (znaki podstawowe) wygasa(-ją) ze względu na działanie lub brak działania właściciela.

W odniesieniu do ZTUE odnosi się to do sytuacji, w których, w całości lub w części (tj. w stosunku do tylko niektórych towarów lub usług),

- ZTUE lub zgłoszenie ZTUE (zgłoszenia ZTUE), na których opiera się RM, wycofano, uznano za wycofane lub odrzucono;
- ZTUE, na którym (których) opiera się RM zrzeczono się, nie zostało (nie zostały) przedłużone, wygasło (wygasły) lub zostało (zostały) unieważnione przez EUIPO bądź, na podstawie rozszczenia wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych.

W przypadku gdy powyższe nastąpi w wyniku decyzji (EUIPO lub sądu w sprawach unijnych znaków towarowych), decyzja musi być prawomocna.

W przypadku gdy powyższe nastąpi w okresie pięciu lat, EUIPO ma obowiązek zawiadomienia o tym WIPO.

EUIPO musi sprawdzić, czy zgłoszenie międzynarodowe zostało rzeczywiście zarejestrowane przed zawiadomieniem WIPO, że podstawowy ZTUE przestał wywoływać skutki prawne.

WIPO musi także zostać zawiadomione w niektórych przypadkach, gdy procedurę wszczęto przed upływem okresu pięciu lat, lecz nie została ona w tym okresie ostatecznie rozstrzygnięta. Powiadomienia tego należy dokonać na koniec pięcioletniego okresu. Odnośne przypadki to:

- toczące się postępowanie w sprawie odrzucenia podstawowego zgłoszenia ZTUE (zgłoszeń ZTUE) na bezwzględnych podstawach (w tym odwołania przed Izbą Odwoławczą lub Sądem/TSUE);
- toczące się postępowanie sprzeciwowe wobec podstawowego zgłoszenia ZTUE (w tym odwołania przed Izbą Odwoławczą lub Sądem/TSUE);
- toczące się postępowanie w sprawie unieważnienia przed EUIPO wobec podstawowego ZTUE (w tym odwołania przed Izbą Odwoławczą lub Sądem/TSUE);
- w przypadku gdy w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej znajduje się wzmianka o tym, że przed sądem w sprawach unijnych znaków towarowych zostało wniesione roszczenie wzajemne w ramach postępowania w sprawie naruszenia przeciwko podstawowemu ZTUE, ale w rejestrze nie ma jeszcze wzmianki o orzeczeniu sądu w sprawach unijnych znaków towarowych w sprawie powództwa wzajemnego.

Po podjęciu prawomocnej decyzji lub zakończeniu postępowania do WIPO należy przesłać kolejne zawiadomienie, wskazujące, czy i w jakim zakresie znak podstawowy (znaki podstawowe) przestał(-y) istnieć lub pozostał(-y) ważny (ważne).

Jeśli w ciągu pięciu lat od dnia rejestracji międzynarodowej podstawowy ZTUE (podstawowe ZTUE) lub zgłoszenie ZTUE (zgłoszenia ZTUE) podzielono lub częściowo przeniesiono, o tym także należy zawiadomić WIPO. Takie przypadki nie mają jednak wpływu na ważność rejestracji międzynarodowej. Celem zawiadomienia jest jedynie monitorowanie liczby znaków, na których opiera się RM.

EUIPO nie zawiadamia WIPO o żadnych innych zmianach dotyczących znaków podstawowych. W przypadku gdy zgłaszający/posiadacz życzy sobie odnotowania tych samych zmian w rejestrze międzynarodowym, musi złożyć w tym celu osobny wniosek (zob. pkt 2.4 poniżej).

2.4 Przekazywanie informacji o zmianach mających wpływ na znak międzynarodowy

Rejestr międzynarodowy prowadzony jest przez WIPO. Możliwe zmiany wymienione poniżej mogą być odnotowane jedynie po zarejestrowaniu znaku.

EUIPO nie rozpatruje wniosków o przedłużenie ani nie przyjmuje opłat za przedłużenie. Zasadniczo większość zmian odnoszących się do rejestracji międzynarodowych może być zgłaszana albo przez posiadacza danej rejestracji międzynarodowej bezpośrednio do WIPO, albo poprzez urząd umawiającej się strony właściwej dla posiadacza. Niektóre wnioski o wprowadzenie zmian mogą być jednak złożone przez inną stronę i za pośrednictwem innego urzędu, zgodnie z opisem poniżej.

2.4.1 Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian mogą być przekazywane bez rozpatrywania

Zasady 20 i 20*bis* oraz zasada 25 ust. 1 rozporządzeń na mocy Protokołu.

Następujące wnioski o wprowadzenie zmian dotyczących rejestracji międzynarodowej można przedkładać EUIPO jako „urzędowi umawiającej się strony właściwej dla posiadacza”:

- formularz WIPO MM5: zmiana własności, całkowita lub częściowa, przedłożony przez posiadacza danej RM (w terminologii ZTUE odpowiada to przeniesieniu);
- formularz WIPO MM6: ograniczenie wykazu towarów i usług dla wszystkich lub niektórych umawiających się stron;
- formularz WIPO MM7: odstąpienie jednej lub większej liczby umawiających się stron (nie wszystkich);
- formularz WIPO MM8: całkowite lub częściowe unieważnienie rejestracji międzynarodowej;
- Formularz WIPO MM9: zmiana nazwy (imienia lub nazwiska) lub adresu posiadacza lub zmiana wskazania charakteru prawnego, jeśli posiadacz jest osobą prawną;
- formularze WIPO MM13/MM14: nowa licencja lub zmiana licencji, przedłożone przez danego posiadacza RM;
- formularz WIPO MM15: unieważnienie wpisu licencji;
- formularz WIPO MM19: ograniczenie prawa posiadacza do dysponowania, przedłożony przez danego posiadacza RM (w terminologii ZTUE odpowiada to prawu rzeczowemu, wszczęciu egzekucji, środkowi egzekucyjnemu lub postępowaniu upadłościowemu, o których mowa w art. 22, 23 i 24 RZTUE).

Takie wnioski przedłożone EUIPO przez posiadacza RM są po prostu przekazywane do WIPO bez dalszego rozpatrywania. Przepisy RZTUE dotyczące odnośnego postępowania nie mają zastosowania. W szczególności stosuje się zasady językowe określone w rozporządzeniach na mocy Protokołu oraz nie uiszcza się opłaty na rzecz EUIPO.

Zgłoszenia takie mogą być składane za pośrednictwem EUIPO jedynie wówczas, gdy jest on urzędem pochodzenia lub stanie się właściwym urzędem dla posiadacza w wyniku przeniesienia rejestracji międzynarodowej (zob. zasada 1 ppkt (xxvibis) rozporządzeń na mocy Protokołu). Zgłoszenia, w odniesieniu do których EUIPO posiada kompetencje (jako urząd pochodzenia), zostaną po prostu przekazane WIPO.

Zgłoszenia, w odniesieniu do których EUIPO nie posiada kompetencji (tj. w przypadku gdy nie jest urzędem pochodzenia), nie będą rozpatrywane.

Nie korzysta się z możliwości przewidzianych w zasadzie 20 ust. 1 lit. a) rozporządzeń na mocy Protokołu pozwalających urzędowi umawiającej się strony właściwej dla posiadacza na zawiadomienie z własnej inicjatywy Biura Międzynarodowego o ograniczeniu prawa posiadacza do dysponowania.

2.4.2 Przypadki, w których wnioski o wprowadzenie zmian są przekazywane po rozpatrzeniu

Artykuł 201 RZTUE

Zasada 20 ust. 1 lit. a), zasada 20*bis* ust. 1, zasada 25 ust. 1 lit. b) rozporządzeń na mocy Protokołu.

Zgodnie z rozporządzenia na mocy Protokołu wnioski o wpisanie zmiany własności, licencji lub ograniczenia prawa posiadacza do dysponowania mogą być przedkładane bezpośrednio WIPO tylko przez posiadacza rejestracji międzynarodowej. Praktycznie niemożliwe byłoby wpisanie zmiany własności lub licencji w WIPO w przypadkach gdy:

- pierwotny posiadacz już nie istnieje (połączenie, śmierć); lub
- posiadacz nie współpracuje z licencjobiorcą albo (co jest nawet bardziej prawdopodobne) jest beneficjentem środka egzekucyjnego.

Z tych względów nowy posiadacz, licencjobiorca lub beneficjent prawa do dysponowania nie ma wyboru i może jedynie przedłożyć wniosek urzędowi umawiającej się strony właściwej dla posiadacza. WIPO rejestruje takie wnioski bez żadnego rozpatrywania merytorycznego, ponieważ zostały przekazane przez ten urząd.

Dla uniknięcia sytuacji, w których osoba trzecia staje się właścicielem lub licencjobiorcą rejestracji międzynarodowej, podstawowe znaczenie ma, aby EUIPO badał wszystkie wnioski składane przez każdą osobę inną niż posiadacz RM w celu zweryfikowania, czy istnieje dowód przeniesienia, licencja lub inne prawo, zgodnie z art. 201 RZTUE. EUIPO ogranicza się do zbadania dowodu przeniesienia, licencji lub innego prawa, a art. 20 i 26 RZTUE i art. 13 RWZTUE oraz odnośne części wytycznych EUIPO dotyczących przeniesień, licencji, praw rzeczowych, wszczynania egzekucji i postępowań upadłościowych lub podobnych stosuje się analogicznie. W przypadku gdy nie przedstawiono dowodu, EUIPO odmawia przekazania wniosku do WIPO. Można wnieść odwołanie od tej decyzji.

Pod wszystkimi innymi względami zasady RZTUE nie mają zastosowania. W szczególności wniosek musi być złożony w jednym z języków WIPO i na odpowiednim formularzu WIPO, a ponadto nie uiszcza się żadnej opłaty na rzecz EUIPO.

3 EUIPO jako wskazany urząd

3.1 Przegląd

Każda osoba, która jest obywatelem państwa lub ma miejsce zamieszkania bądź przedsiębiorstwo handlowe w państwie będącym stroną protokołu madryckiego oraz która jest właścicielem krajowego zgłoszenia lub rejestracji w tym samym państwie („znak podstawowy”), może, poprzez urząd krajowy, w którym zgłoszono lub zarejestrowano znak podstawowy („urząd pochodzenia”), dokonać zgłoszenia międzynarodowego lub późniejszego wskazania, w ramach którego może wskazać Unię Europejską.

Po rozpatrzeniu klasyfikacji i sprawdzeniu niektórych formalności (w tym uiszczenia opłat) WIPO publikuje RM w czasopiśmie wydawanym przez WIPO, wydaje świadectwo rejestracji i zawiadamia wskazane urzędy o rejestracji międzynarodowej. EUIPO otrzymuje dane z WIPO wyłącznie w formie elektronicznej.

Rejestracje międzynarodowe wskazujące UE są oznaczane przez EUIPO numerem rejestracji WIPO, przed którym znajduje się litera „W”, a po nim cyfra „0” w przypadku nowej RM (np. **W01** 234 567) oraz cyfra „1” w przypadku późniejszego wskazania (np. **W10** 987 654). Dalsze wskazania UE dla tej samej RM będą identyfikowane jako **W2**, **W3** itd. Przy przeszukiwaniu baz danych EUIPO online nie należy jednak wpisywać „W”.

Rodzaj znaku wyświetlanego domyślnie w bazie danych EUIPO będzie zależał od tego, czy dane wskazanie pojawia się w rejestrze międzynarodowym pod kodem INID 541 („Reprodukcja znaku, w przypadku gdy znak jest przedstawiany za pomocą standardowych znaków pisarskich”), kodem INID 550 („Wskazanie odnoszące się do charakteru lub rodzaju znaku towarowego” w odniesieniu do znaku trójwymiarowego lub znaku dźwiękowego) lub kodem INID 558 („Znak składający się wyłącznie z jednego lub większej liczby kolorów”). Jeżeli żadne z powyższych nie zostanie wstępnie wybrane, znak zostanie włączony do bazy danych EUIPO jako znak graficzny.

EUIPO ma 18 miesięcy na poinformowanie WIPO o wszystkich możliwych podstawach odrzucenia wskazania UE. Okres 18 miesięcy rozpoczyna się w dniu, w którym EUIPO zostaje zawiadomiony o wskazaniu.

W przypadku otrzymania od WIPO poprawek wpływających na sam znak, towary i usługi lub datę wskazania, EUIPO decyduje, czy nowy okres 18 miesięcy ma zacząć się od daty nowego powiadomienia. W przypadku gdy poprawka odnosi się tylko do części towarów i usług, nowy termin odnosi się tylko do tej części, a EUIPO musi ponownie opublikować część RM w Biuletynie ZTUE oraz ponownie rozpocząć termin do wniesienia sprzeciwu wyłączenie w odniesieniu do takiej części towarów i usług.

Główne zadania wykonywane przez EUIPO jako wskazany urząd to:

- pierwsza ponowna publikacja w Biuletynie ZTUE;
- rozpatrywanie wymogów formalnych, w tym rozpatrywanie ograniczonych wykazów do celów wskazania UE, niejasne warunki specyfikacji towarów i usług, zastrzeżenia starszeństwa;
- rozpatrywanie bezwzględnych podstaw odmowy;
- rozpatrywanie sprzeciwów;
- przetwarzanie komunikatów z WIPO dotyczących zmian w RM;
- druga ponowna publikacja w Biuletynie ZTUE;
- wydawanie decyzji o objęciu ochroną lub decyzji ostatecznych.

3.2 Zawodowe pełnomocnictwo

Artykuł 119 ust. 2 i art. 120 RZTUE

W zasadzie posiadacz RM nie musi wyznaczać pełnomocnika przed EUIPO.

Posiadacze spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mają jednak obowiązek wyznaczenia pełnomocnika: a) w przypadku tymczasowej odmowy, b) do celów przedstawienia zastrzeżeń starszeństwa bezpośrednio przed EUIPO, lub c) w przypadku zastrzeżeń wobec zastrzeżenia starszeństwa (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo oraz art. 119 i 120 RZTUE).

Jeśli posiadacz RM wyznaczył pełnomocnika przed WIPO, który występuje również w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez EUIPO, pełnomocnika takiego automatycznie uznaje się za pełnomocnika posiadacza RM przed EUIPO.

W przypadku gdy posiadacz RM spoza EOG nie wyznaczył pełnomocnika lub wyznaczył pełnomocnika przed WIPO, który nie występuje w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez EUIPO, ewentualne zawiadomienia o tymczasowej odmowie lub zastrzeżeniach będą zawierać wezwanie do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. Dokładne informacje o pełnomocnictwie w każdym z postępowań przed EUIPO można znaleźć w pkt 3.3.3, 3.4 i 3.6.6 poniżej.

3.3 Pierwsza ponowna publikacja, poszukiwania i formalności

3.3.1 Pierwsza ponowna publikacja

Artykuł 190 RZTUE

Po przyjęciu RM są one bezzwłocznie ponownie publikowane ⁸⁰ w części M.1 Biuletynu ZTUE, chyba że brakuje drugiego języka.

Publikacja ogranicza się do danych bibliograficznych, przedstawienia znaku i numerów klas, nie obejmuje natomiast wykazu towarów i usług jako takiego. Oznacza to w szczególności, że EUIPO nie tłumaczy rejestracji międzynarodowych ani wykazów towarów i usług. W publikacji podaje się również pierwszy i drugi język RM oraz zamieszcza się odniesienie do publikacji RM w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe, z którą należy się zapoznać w celu uzyskania dodatkowych informacji. W celach informacyjnych zamieszcza się także odniesienie do Biuletynu ZTUE na stronie internetowej EUIPO.

Rejestracja międzynarodowa ma, od dnia pierwszej ponownej publikacji, taki sam skutek, jak opublikowane zgłoszenie ZTUE.

3.3.2 Poszukiwania

Artykuł 195 RZTUE

Na wniosek posiadacza RM w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym WIPO poinformuje EUIPO o wskazaniu, EUIPO sporządzi sprawozdanie z poszukiwań w Unii Europejskiej w odniesieniu do każdej RM, które będzie zawierało podobne EUTM i RM wskazujące UE. Właściciele wcześniejszych znaków, na które powołano się w sprawozdaniu, otrzymają powiadomienie zgodnie z art. 195 ust. 4 RZTUE, chyba że zwrócą się do EUIPO o niewysyłanie do nich takich pism. Ponadto, na wniosek międzynarodowego posiadacza, EUIPO wysła RM do uczestniczących urzędów krajowych, aby przeprowadziły one dodatkowe poszukiwania krajowe (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura).

Wniosek o poszukiwania krajowe należy przedłożyć bezpośrednio EUIPO. Posiadacze RM wskazujących UE muszą wystąpić z wnioskiem o poszukiwania krajowe i uiścić odnośną opłatę w okresie jednego miesiąca od dnia, w którym WIPO poinformowało EUIPO o wskazaniu. Opóźnione lub niedokonane wpłaty opłat za poszukiwania będą traktowane tak, jakby nie złożono wniosku o przeprowadzenie krajowego wyszukiwania.

Płatności można dokonać, stosując jedną z metod płatności dopuszczanych przez EUIPO (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności, pkt 2).

Sprawozdania z poszukiwań wysła się bezpośrednio posiadaczowi RM lub, jeśli wyznaczył on pełnomocnika przed WIPO, takiemu pełnomocnikowi, niezależnie od jego miejsca pobytu. Od posiadacza nie wymaga się wyznaczenia pełnomocnika przed EUIPO wyłącznie w celu złożenia wniosku lub odebrania sprawozdania z poszukiwań.

⁸⁰ RM są publikowane najpierw w czasopiśmie wydawanym przez WIPO dotyczącym znaków towarowych, a następnie „ponownie publikowane” przez Urząd.

3.3.3 Badanie formalności

Rozpatrywanie wymogów formalnych przeprowadzane przez EUIPO w odniesieniu do RM ogranicza się do tego, czy wskazano drugi język, czy zgłoszenie dotyczy znaku wspólnego lub certyfikującego (w takiej sytuacji należy przedłożyć zasady używania znaku), czy ograniczone wykazy w odniesieniu do wskazania UE objęte są zakresem głównego wykazu rejestracji międzynarodowej, czy zgłoszono zastrzeżenia starszeństwa oraz czy wykaz towarów lub usług spełnia wymogi jasności i dokładności, zgodnie z treścią Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja.

3.3.3.1 Języki

Artykuł 146 ust. 3, 4 i 8 oraz art. 193 i 206 RZTUE

Zasada 9 ust. 5 lit. g) ppkt (ii) rozporządzeń na mocy Protokołu

Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (ii) rozporządzeń na mocy Protokołu i art. 206 RZTUE wymagają, aby zgłaszający dokonujący zgłoszenia międzynarodowego wskazującego UE podał drugi język, inny niż pierwszy, wybrany spośród czterech pozostałych języków EUIPO, poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w sekcji wskazującej umawiające się strony w formularzach WIPO MM2 lub MM4.

Zgodnie z art. 206 RZTUE język zgłoszenia międzynarodowego jest językiem postępowania w rozumieniu art. 146 ust. 4 RZTUE. Jeśli język wybrany przez posiadacza rejestracji międzynarodowej w postępowaniu pisemnym nie jest językiem zgłoszenia międzynarodowego, posiadacz musi dostarczyć tłumaczenie na taki język w ciągu miesiąca od przedłożenia oryginalnego dokumentu. Jeśli w tym terminie nie wpłynie tłumaczenie, uznaje się, że EUIPO nie otrzymał oryginalnego dokumentu.

Drugi język podany w zgłoszeniu międzynarodowym musi być drugim językiem w rozumieniu art. 146 ust. 3 RZTUE, tj. zaakceptowanym językiem postępowania przed EUIPO w sprawie sprzeciwu, stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia.

W przypadku niepodania drugiego języka ekspert wydaje tymczasową odmowę udzielenia prawa ochronnego i daje posiadaczowi dwa miesiące od dnia wydania przez EUIPO tymczasowej odmowy zgodnie z art. 193 ust. 5 RZTUE na uzupełnienie braku. W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie będzie stanowiło zachętę dla posiadacza RM do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie wpisuje się do rejestru międzynarodowego, publikuje się je w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do EUIPO.

Jeśli posiadacz RM uzupełni brak i w stosownym przypadku zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, RM podlega ponownej publikacji.

Jeśli brak nie zostanie uzupełniony lub pełnomocnik nie zostanie wyznaczony (w stosownym przypadku), EUIPO potwierdza odmowę wobec posiadacza RM. Posiadacz

ma dwa miesiące na złożenie odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji EUIPO informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.

3.3.3.2 Znaki wspólne i znaki certyfikujące

Artykuły 74–76, 83, 84 i art. 194 RZTUE

Artykuły 16, 17 i 33 RWZTUE

Artykuł 76 RDZTUE

W systemie ZTUE istnieją trzy rodzaje znaków: znaki indywidualne, znaki wspólne i znaki certyfikujące (więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności).

W formularzu zgłoszenia międzynarodowego stosowane jest pojedyncze określenie obejmujące znaki wspólne, znaki certyfikujące i znaki gwarancyjne. W związku z tym RM wskazująca UE na podstawie krajowego znaku certyfikującego, znaku gwarancyjnego lub znaku wspólnego będzie wpisywana albo jako znak wspólny UE, albo jako unijny znak certyfikujący i będzie wiązało się to z wniesieniem wyższych opłat.

Warunki mające zastosowanie do znaków wspólnych UE i unijnych znaków certyfikujących będą miały również zastosowanie do odpowiednich RM wskazujących UE. Więcej informacji na temat wymogów dotyczących rozpatrywania można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności (pkt 9.2 i 9.3) oraz Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 15: Znaki wspólne Unii Europejskiej oraz rozdział 16: Unijne znaki certyfikujące.

Zgodnie z art. 194 RZTUE, posiadacz musi przedstawić regulamin używania znaku bezpośrednio EUIPO w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym Biuro Międzynarodowe powiadomiło EUIPO o wskazaniu. Przepisy te muszą zostać przedłożone w języku postępowania.

Na podstawie rozpatrywania szczegółowych danych dotyczących znaku i treści regulaminu używania znaku, EUIPO ustala, czy wskazanie dotyczy znaku wspólnego czy znaku certyfikującego.

Jeśli do tego czasu nie zostanie przedstawiony regulamin używania znaku lub jeśli zawiera on nieprawidłowości bądź posiadacz nie spełnia wymogów art. 74 lub 83 RZTUE, ekspert wydaje tymczasową odmowę udzielenia prawa ochronnego i daje posiadaczowi dwa miesiące od dnia wydania przez EUIPO tymczasowej odmowy zgodnie z art. 33 RWZTUE na uzupełnienie braku. W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie będzie stanowiło zachętę dla posiadacza RM do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie wpisuje się do rejestru międzynarodowego, publikuje się je w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do EUIPO.

Jeśli posiadacz RM uzupełni brak i w stosownym przypadku zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, proces rejestracji międzynarodowej jest kontynuowany.

Jeśli brak nie zostanie uzupełniony lub pełnomocnik nie zostanie wyznaczony (w stosownym przypadku), EUIPO potwierdza odmowę wobec posiadacza RM i wyznacza dwumiesięczny termin na wniesienie odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji Urząd informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy.

3.3.3.3 Zastrzeżenia starszeństwa

Zastrzeżenia starszeństwa zgłoszone wraz ze wskazaniem

Artykuł 191 RZTUE

Zasada 9 ust. 5 lit. g) pkt (i) i zasada 21*bis* rozporządzenia na mocy protokołu

Wskazując UE w zgłoszeniu międzynarodowym lub w drodze późniejszego zgłoszenia, zgłaszający może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku zarejestrowanego w państwie członkowskim. W celu zgłoszenia takiego zastrzeżenia do zgłoszenia międzynarodowego lub wniosku w sprawie późniejszego wskazania należy załączyć formularz MM17, w którym dla każdego zastrzeżenia podaje się:

- państwo członkowskie UE, w którym zarejestrowano poprzednie prawo;
- numer rejestracji;
- datę zgłoszenia odpowiedniej rejestracji.

Nie ma przepisu równoważnego w odniesieniu do art. 39 ust. 2 RZTUE mającego zastosowanie do bezpośrednich zgłoszeń ZTUE.

Do formularza MM17 nie należy załączać żadnych świadectw ani dokumentów na poparcie zastrzeżenia starszeństwa, gdyż WIPO nie przekaże ich do EUIPO.

Zastrzeżenia starszeństwa przedstawione wraz ze zgłoszeniem międzynarodowym lub późniejszym wskazaniem są rozpatrywane tak samo, jak zastrzeżenia starszeństwa przedstawione wraz ze zgłoszeniem ZTUE. Więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności.

Jeśli konieczne jest przedłożenie dokumentacji na poparcie zastrzeżenia starszeństwa lub jeśli zastrzeżenie zawiera nieprawidłowości, ekspert wysyła pismo w sprawie uzupełnienia braków, w którym daje posiadaczowi RM dwa miesiące na ich usunięcie. W razie konieczności posiadacz RM zostanie również poproszony o wyznaczenie pełnomocnika przed EUIPO.

W przypadku przyjęcia przez EUIPO zastrzeżenia starszeństwa informuje się zainteresowane urzędy ds. własności intelektualnej. WIPO nie musi być informowane, gdyż nie jest wymagana żadna zmiana w rejestrze międzynarodowym.

Jeśli brak nie zostanie uzupełniony lub pełnomocnik nie zostanie wyznaczony (w stosownym przypadku), prawo starszeństwa zostaje utracone zgodnie z art. 191 ust. 4 RZTUE. Posiadacz RM może wystąpić z wnioskiem o decyzję, od której można się

odwołać. Po uprawomocnieniu się decyzji EUIPO informuje WIPO o ewentualnej utracie, odmowie lub unieważnieniu prawa starszeństwa lub o ewentualnym wycofaniu zastrzeżenia starszeństwa. Zmiany te zostają wpisane do rejestru międzynarodowego i opublikowane przez WIPO.

Zastrzeżenia starszeństwa złożone po przyjęciu przez EUIPO wskazania UE

Artykuł 192 RZTUE

Artykuł 32 RWZTUE

Zasada 21*bis* ust. 2 rozporządzenia na mocy protokołu

Po opublikowaniu w Biuletynie ZTUE ostatecznej akceptacji RM posiadacz RM może zastrzec starszeństwo wcześniejszego znaku zarejestrowanego w państwie członkowskim, składając wniosek bezpośrednio do EUIPO. Każdy taki wniosek złożony do WIPO zostanie uznany za niezłożony.

Każde zastrzeżenie starszeństwa przedstawione w okresie między dokonaniem zgłoszenia międzynarodowego a opublikowaniem ostatecznej akceptacji RM uważa się za otrzymane przez EUIPO w dniu opublikowania ostatecznej akceptacji RM, w związku z czym będzie badane przez EUIPO po tym terminie.

Jeśli konieczne jest przedłożenie dokumentacji na poparcie zastrzeżenia starszeństwa lub jeśli zastrzeżenie zawiera nieprawidłowości lub jeśli wymagane jest wyznaczenie pełnomocnika przed EUIPO, ekspert wysłał pismo w sprawie uzupełnienia braków, w którym daje posiadaczowi RM dwa miesiące na ich usunięcie.

W przypadku przyjęcia zastrzeżenia starszeństwa przez Urząd informuje on WIPO, które odnotowuje ten fakt w rejestrze międzynarodowym i publikuje odnośną informację.

Zainteresowane urzędy ds. własności intelektualnej informuje się zgodnie z art. 35 ust. 4 RZTUE.

Jeśli brak nie zostanie uzupełniony lub nie zostanie wyznaczony pełnomocnik (w stosownych przypadkach), nastąpi odmowa prawa starszeństwa, a posiadacz RM ma dwa miesiące na złożenie odwołania. W takich przypadkach nie informuje się WIPO. To samo dotyczy sytuacji, w której zaniechano zastrzeżenia starszeństwa.

3.3.3.4 Terminy pozbawione jasności i precyzji

Artykuły 33, 41, 182 i 193 RZTUE

Artykuł 33 RWZTUE

Rejestracje międzynarodowe wskazujące UE bada się w taki sam sposób, jak bezpośrednie zgłoszenia ZTUE, pod kątem doprecyzowania niejasnych terminów w wykazie towarów i usług (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja).

Przed zgłoszeniem RM wskazującej UE można przeszukać zawartość zharmonizowanej bazy danych (ZBD) za pomocą TMclass (<http://tmclass.tmdn.org>). ZBD zawiera terminy, które zostały zaakceptowane do celów klasyfikacji we wszystkich urzędach UE. Użytkownicy mogą wybierać te wstępnie zatwierdzone terminy, pod warunkiem że wchodzi one w zakres znaku podstawowego, aby stworzyć swój wykaz towarów i usług, mogą też równocześnie sprawdzić, czy terminy te znajdują się w bazie danych WIPO Madrid Goods & Services Manager (MGS) (<https://webaccess.wipo.int/mgs/>). Urząd automatycznie akceptuje wszystkie terminy znajdujące się w ZBD. Wcześniejsze sprawdzenie, czy towary lub usługi znajdują się zarówno w bazie danych TMclass, jak i w bazie danych MGS pomoże usprawnić proces rejestracji znaku towarowego w przypadku RM wskazujących UE.

Jeżeli RM zawiera w wykazie towarów lub usług terminy, które są nieprzejrzyste lub nieprecyzyjne, EUIPO dokona tymczasowej odmowy ochrony i da posiadaczowi dwa miesiące na uzupełnienie braków, licząc od dnia zawiadomienia przez EUIPO o tymczasowej odmowie zgodnie z art. 33 RZTUE i art. 33 RWZTUE. W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie będzie stanowiło zachętę dla posiadacza RM do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie wpisuje się do rejestru międzynarodowego, publikuje się je w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do EUIPO.

Po wysłaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku bezpośredniego zgłoszenia ZTUE. Tak często, jak jest to konieczne, będzie miała miejsce bezpośrednia wymiana z posiadaczem RM lub jego pełnomocnikiem. Terminy, które posiadacz RM musi wyjaśnić, powinny zawsze należeć do tej samej klasy, co oryginalne brzmienie w rejestrze międzynarodowym.

Jeżeli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzeżenie zostanie wycofane lub posiadacz RM uzupełni braki i w stosownym przypadku zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, EUIPO informuje WIPO o tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem że żadna inna tymczasowa odmowa z urzędu nie oczekuje na rozstrzygnięcie oraz że nie upłynął termin do wniesienia sprzeciwu.

Odpowiedzi otrzymane od posiadacza RM lub jego pełnomocnika nie będą brane pod uwagę, jeśli obaj mają siedzibę poza EOG.

Jeżeli posiadacz nie zdoła przewyżyć zastrzeżeń lub nie ustosunkuje się do nich, odmowa tymczasowa zostanie potwierdzona. Innymi słowy, jeśli tymczasowa odmowa odnosiła się tylko do części towarów i usług, odmowa obejmuje tylko takie towary i usługi, a pozostałe towary i usługi są akceptowane. Posiadacz RM ma dwa miesiące na złożenie odwołania.

Po uprawomocnieniu się decyzji i pod warunkiem, że odmowa jest całkowita, EUIPO informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jeśli odmowa jest częściowa, komunikat przekazuje się do WIPO po zamknięciu wszystkich innych procedur lub po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu bez odnotowania żadnych sprzeciwów (zob. pkt 3.9 poniżej).

3.3.3.5 Ograniczony wykaz towarów i usług dotyczący wskazania UE

Jeżeli zgłasza się ograniczony wykaz towarów i usług dotyczący wskazania UE, EUIPO zbada, czy zgłaszane towary i usługi znajdują się w głównym wykazie towarów i usług rejestracji międzynarodowej.

Jeżeli w ograniczonym wykazie dotyczącym UE znajdują się terminy, których nie ujęto w głównym wykazie towarów i usług RM, EUIPO wyda tymczasową odmowę ochrony i da posiadaczowi RM dwa miesiące na uzupełnienie braków, licząc od dnia zawiadomienia o tymczasowej odmowie. W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie będzie stanowiło zachętę dla posiadacza RM do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie wpisuje się do rejestru międzynarodowego, publikuje się je w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazuje posiadaczowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do EUIPO.

Po wysłaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku bezpośredniego zgłoszenia ZTUE. Tak często, jak jest to konieczne, będzie miała miejsce bezpośrednia wymiana z posiadaczem RM lub jego pełnomocnikiem.

Jeżeli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzeżenia zostaną wycofane lub posiadacz RM usunie brak i w stosownym przypadku zastosuje się do wymogu wyznaczenia pełnomocnika przed EUIPO we wskazanym terminie, EUIPO informuje WIPO o tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem że żadna inna tymczasowa odmowa z urzędu nie oczekuje na rozstrzygnięcie oraz że nie upłynął termin do wniesienia sprzeciwu; w takim przypadku proces rejestracji międzynarodowej jest kontynuowany.

Odpowiedzi otrzymane przez posiadacza RM lub jego pełnomocnika nie będą brane pod uwagę, jeśli obaj mają siedzibę poza EOG.

Jeśli posiadacz nie zdoła przezwyciężyć zastrzeżeń, ani nie przekona eksperta, że są one bezpodstawne, lub też nie ustosunkuje się nich, odmowa tymczasowa zostanie potwierdzona. Innymi słowy, jeśli tymczasowa odmowa odnosiła się tylko do części towarów i usług, odmowa obejmuje tylko takie towary i usługi, a pozostałe towary i usługi są akceptowane. Posiadacz RM ma dwa miesiące na złożenie odwołania.

Po uprawomocnieniu się decyzji i pod warunkiem, że odmowa jest całkowita, EUIPO informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jeśli odmowa jest jedynie częściowa, komunikat przekazuje się do WIPO po zamknięciu wszystkich innych procedur lub po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu bez odnotowania żadnych sprzeciwów (zob. pkt 3.9 poniżej).

3.4 Bezwzględne podstawy odmowy

Artykuł 193 RZTUE

Artykuł 33 RWZTUE

Zasada 18*bis* ust. 1 rozporządzeń na mocy Protokołu

Rejestracje międzynarodowe wskazujące UE podlegają badaniu pod kątem bezwzględnych podstaw odmowy tak samo, jak bezpośrednie zgłoszenia ZTUE (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji).

W przypadku gdy EUIPO stwierdzi, że znak może zostać objęty ochroną oraz że żadna inna tymczasowa odmowa z urzędu nie oczekuje na rozstrzygnięcie, informuje o tymczasowym statusie znaku WIPO, zaznaczając, że wykonano badanie z urzędu, ale w stosunku do RM można nadal zgłaszać sprzeciwy lub przedstawiać uwagi osób trzecich. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego, opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane posiadaczowi RM.

W przypadku gdy EUIPO stwierdzi, że znak nie może zostać objęty ochroną, wydaje tymczasową odmowę udzielenia prawa ochronnego, dając posiadaczowi RM dwa miesiące od dnia wysłania tymczasowej odmowy na przedstawienie uwag. W stosownych przypadkach zawiadomienie o tymczasowej odmowie będzie również stanowiło zachętę dla posiadacza do wyznaczenia pełnomocnika zgodnie z art. 119 i 120 RZTUE. To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego, opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane posiadaczowi RM. Odpowiedź na tymczasową odmowę należy wysłać do EUIPO.

Jeśli po ponownym zbadaniu sprawy zastrzeżenia zostaną wycofane, ekspert informuje WIPO o tymczasowym statusie znaku, pod warunkiem że żadna inna tymczasowa odmowa z urzędu nie oczekuje na rozstrzygnięcie oraz że nie upłynął termin do wniesienia sprzeciwu.

EUIPO wciąż może jednak wznowić badanie bezwzględnych podstaw odmowy z własnej inicjatywy w dowolnym momencie przed wydaniem ostatecznego oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego, ale nie później niż po upływie okresu 18 miesięcy, w trakcie którego EUIPO może poinformować WIPO o wszelkich możliwych podstawach odmowy (zob. pkt 3.1 powyżej).

Po wysłaniu tymczasowej odmowy dalsze badanie przebiega w taki sam sposób, jak w przypadku bezpośredniego zgłoszenia ZTUE. Tak często, jak jest to konieczne, będzie miała miejsce bezpośrednia wymiana z posiadaczem lub jego pełnomocnikiem.

Odpowiedzi otrzymane przez posiadacza RM lub jego pełnomocnika nie będą brane pod uwagę, jeśli obaj mają siedzibę poza EOG.

Jeśli posiadacz nie zdoła przewyciężyć zastrzeżeń, ani nie przekona eksperta, że są one bezpodstawne, lub też nie ustosunkuje się do nich, odmowa zostanie potwierdzona. Innymi słowy, jeśli tymczasowa odmowa odnosiła się tylko do części towarów i usług, odmowa obejmuje tylko takie towary i usługi, a pozostałe towary i usługi są akceptowane. Posiadacz RM ma dwa miesiące na złożenie odwołania.

Po uprawomocnieniu się decyzji i pod warunkiem, że odmowa jest całkowita, EUIPO informuje WIPO o potwierdzeniu tymczasowej odmowy. Jeśli odmowa na bezwzględnych podstawach jest jedynie częściowa, komunikat przekazuje się do WIPO po zamknięciu wszystkich innych procedur lub po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu bez odnotowania żadnych sprzeciwów (zob. pkt 3.9 poniżej).

3.5 Uwagi osób trzecich

Artykuł 45 i art. 193 ust. 7 RZTUE

Uwagi osób trzecich mogą być przedkładane we właściwy sposób EUIPO od dnia, w którym EUIPO zawiadomiono o RM i co najmniej do końca terminu do wniesienia sprzeciwu oraz, jeśli zgłoszono sprzeciw, do czasu jego rozstrzygnięcia, lecz nie dłużej niż do końca okresu 18 miesięcy, w którym EUIPO ma poinformować WIPO o wszystkich możliwych podstawach odmowy (zob. pkt 3.1 powyżej).

W przypadku otrzymania uwag osób trzecich zanim EUIPO poinformuje WIPO o wynikach rozpatrywania bezwzględnych podstaw i jeśli EUIPO uzna uwagi za uzasadnione, wydana zostaje tymczasowa odmowa.

W przypadku otrzymania uwag osób trzecich po wydaniu tymczasowej odmowy na podstawach bezwzględnych w stosunku do towarów i usług innych niż te, do których odnoszą się uwagi, i jeśli EUIPO uzna uwagi za uzasadnione, wydana zostaje kolejna tymczasowa odmowa.

W przypadku otrzymania uwag osób trzecich po ustanowieniu statusu tymczasowego znaku, i jeśli EUIPO uważa je za uzasadnione, na podstawie uwag osób trzecich zostaje wydana tymczasowa odmowa. Uwagi załącza się do tymczasowej odmowy.

Dalsza procedura sprawdzająca jest taka sama, jak procedura opisana w Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura, pkt 3.1.

Jeśli EUIPO uzna uwagi za nieuzasadnione, po prostu przekazuje je zgłaszającemu bez informowania WIPO.

3.6 Sprzeciw

Artykuł 196 RZTUE

Artykuły 77 i 78 RDZTUE

3.6.1 Terminy

Sprzeciw wobec rejestracji międzynarodowej można zgłosić między pierwszym a czwartym miesiącem po dacie pierwszej ponownej publikacji. Przykładowo jeśli pierwsza ponowna publikacja ma miejsce 15.02.2017, termin do wniesienia sprzeciwu zaczyna się 15.03.2017, a kończy się 15.06.2017.

Termin do wniesienia sprzeciwu jest stały i niezależny od wyniku procedury badania bezwzględnych podstaw odmowy. Niemniej jednak wszczęcie postępowania sprzeciwowego zależy od wyniku rozpatrywania z urzędu, o ile postępowanie sprzeciwowe może zostać zawieszone w przypadku wydania z urzędu decyzji odmownej w odniesieniu do tych samych towarów i usług.

Sprzeciwy zgłoszone po ponownej publikacji rejestracji międzynarodowej, lecz przed rozpoczęciem terminu do wniesienia sprzeciwu, będą zawieszone i uznane za zgłoszone w pierwszym dniu terminu do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wycofania sprzeciwu przed tym terminem, opłata za sprzeciw podlega zwrotowi.

3.6.2 Potwierdzenie odbioru i poinformowanie posiadacza

Artykuł 4 i art. 77 ust. 3 RDZTUE

EUIPO wydaje osobie wnoszącej sprzeciw potwierdzenie odbioru. W przypadku gdy sprzeciw otrzymano przed rozpoczęciem terminu do wniesienia sprzeciwu, osobie wnoszącej sprzeciw wysyła się pismo z informacją, że sprzeciw zostanie uznany za wniesiony pierwszego dnia terminu do wniesienia sprzeciwu oraz do tego czasu zostanie zawieszony.

EUIPO wysyła także kopię sprzeciwu posiadaczowi RM lub, jeśli wyznaczył on pełnomocnika przed WIPO, a EUIPO znajduje się w posiadaniu wystarczających informacji kontaktowych, takiemu pełnomocnikowi, nawet jeśli jego siedziba znajduje się poza EOG, w celach informacyjnych.

3.6.3 Opłaty

Artykuł 99 i art. 196 ust. 2 RZTUE

Sprzeciw traktuje się za należycie wniesiony, jeśli uiszczona została opłata za sprzeciw. Jeśli nie stwierdzono uiszczenia opłaty w terminie do wniesienia sprzeciwu, uznaje się, że sprzeciw nie został wniesiony.

Jeśli osoba wnosząca sprzeciw nie zgadza się z tym ustaleniem, ma prawo ubiegać się o formalną decyzję dotyczącą utraty praw. W przypadku gdy EUIPO postanowi potwierdzić ustalenie, informowane są o tym obie strony. Jeśli osoba wnosząca sprzeciw odwoła się od tej decyzji, EUIPO przekazuje do WIPO tymczasową odmowę, nawet niekompletną, w wyłącznym celu dotrzymania terminu 18 miesięcy. W przypadku uprawomocnienia się decyzji tymczasowa odmowa zostaje cofnięta. W przeciwnym razie postępowanie sprzeciwowe jest wszczynane standardowo.

3.6.4 Badanie dopuszczalności

Artykuł 119 ust. 2 RZTUE

Artykuły 5 i 78 RDZTUE

EUIPO sprawdza, czy sprzeciw jest dopuszczalny i czy zawiera wszystkie dane wymagane przez WIPO.

W przypadku uznania sprzeciwu za niedopuszczalny EUIPO odpowiednio informuje posiadacza RM, a do WIPO nie jest wysyłana tymczasowa odmowa ze względu na sprzeciw.

Pełne szczegółowe informacje o postępowaniu sprzeciwowym można znaleźć w Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe.

3.6.5 Język postępowania

Artykuł 146 ust. 6 RZTUE

Artykuł 3 RDZTUE

Sprzeciwy (tak jak wnioski o unieważnienie) należy składać w języku rejestracji międzynarodowej (pierwszy język) lub w drugim języku, który posiadacz rejestracji międzynarodowej ma obowiązek podać, wskazując UE. Osoba wnosząca sprzeciw może wybrać jeden z tych dwóch języków jako język postępowania sprzeciwowego. Sprzeciw może także zostać wniesiony w dowolnym spośród trzech języków EUIPO,

pod warunkiem że w ciągu miesiąca zostanie przedstawione tłumaczenie na język postępowania.

EUIPO użyje:

- języka postępowania sprzeciwowego wybranego przez osobę wnoszącą sprzeciw we wszystkich komunikatach przekazywanych bezpośrednio stronom;
- języka, w którym RM została zarejestrowana przez WIPO (pierwszy język), w całej korespondencji z WIPO, np. przekazując tymczasową odmowę.

3.6.6 Pełnomocnik posiadacza RM

3.6.6.1 Zawiadomienie o sprzeciwie

Artykuł 4 RDZTUE

W stosownych przypadkach w zawiadomieniu o sprzeciwie EUIPO informuje pełnomocnika przed WIPO, że jeśli posiadacz RM nie wyznaczy pełnomocnika odpowiadającego wymogom określonym w art. 119 ust. 3 lub art. 120 RZTUE w okresie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia, po uznaniu sprzeciwu za dopuszczalny EUIPO przekaze posiadaczowi RM formalny wymóg wyznaczenia pełnomocnika wraz z terminami zgłaszania sprzeciwów.

Jeżeli posiadacz RM ma w UE pełnomocnika WIPO, który nie figuruje w bazie danych pełnomocników prowadzonej przez EUIPO, EUIPO informuje takiego pełnomocnika, że jeśli zamierza on reprezentować posiadacza RM przed EUIPO, musi określić podstawę swojego uprawnienia (tj. czy jest prawnikiem praktykiem, czy też zawodowym pełnomocnikiem w rozumieniu art. 120 ust. 1 lit. a) lub b) RZTUE, bądź też pełnomocnikiem będącym pracownikiem przedsiębiorstwa zgodnie z art. 119 ust. 3 RZTUE) (zob. Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo).

3.6.6.2 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania sprzeciwowego

Artykuł 6 ust. 1 RDZTUE

W przypadku stwierdzenia, że sprzeciw jest dopuszczalny, i jeśli mimo wezwania, o którym mowa w pkt 3.6.6.1 powyżej, posiadacz RM nie wyznaczył pełnomocnika przed uznaniem sprzeciwu za dopuszczalny, dalsze postępowanie zależy od tego, czy **posiadacz RM** ma obowiązek posiadania pełnomocnika przed EUIPO zgodnie z art. 119 ust. 2 RZTUE.

- Jeśli posiadacz RM **nie ma** obowiązku posiadania pełnomocnika przed EUIPO, postępowanie jest kontynuowane z bezpośrednim udziałem posiadacza RM, tj. wysłała mu się zawiadomienie o dopuszczalności sprzeciwu i informuje się go o terminach uzasadnienia.

- Jeśli posiadacz RM **ma** obowiązek posiadania pełnomocnika przed EUIPO, posiadacz RM zawiadamia się o dopuszczalności sprzeciwu i formalnie wzywa się go do wyznaczenia pełnomocnika w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania zawiadomienia (art. 77 ust. 4 RDZTUE), gdyż w przeciwnym razie RM zostanie odrzucona z prawem do odwołania. Po uprawomocnieniu się decyzji zamyka się postępowanie sprzeciwowe i informuje się WIPO. W zakresie podziału kosztów zastosowanie mają normalne zasady. Oznacza to, że nie jest wydawana decyzja w sprawie kosztów, a opłata za sprzeciw nie podlega zwrotowi.

3.6.7 Tymczasowa odmowa (na względnych podstawach)

Artykuł 78 RDZTUE

Artykuł 5 ust. 1 i art. 5 ust. 2 lit. a) i b) protokołu madryckiego

Zasada 17 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. v) rozporządzeń na mocy Protokołu

Każdy sprzeciw uznany za wniesiony i dopuszczalny skutkuje wysłaniem do WIPO zawiadomienia o tymczasowej odmowie ze względu na sprzeciw oczekujący na rozpatrzenie. WIPO informuje się o każdym dopuszczalnym sprzeciwie należycie wniesionym w terminie do wniesienia sprzeciwu, przekazując osobne zawiadomienie o tymczasowej odmowie dla każdego sprzeciwu.

Tymczasowa odmowa może być częściowa lub całkowita. Będzie ona zawierała wcześniejsze prawa, odpowiedni wykaz towarów i usług, na których opiera się sprzeciw, a w przypadku częściowej odmowy – wykaz towarów i usług, przeciwko którym skierowany jest sprzeciw.

Osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić wykaz towarów i usług, na którym oparty jest sprzeciw, w języku postępowania sprzeciwowego. EUIPO wysyła do WIPO wykaz w tym języku i nie tłumaczy go na język rejestracji międzynarodowej.

To zawiadomienie zostaje wpisane do rejestru międzynarodowego, opublikowane w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe i przekazane posiadaczowi RM. Nie podaje się w nim jednak żadnego terminu, gdyż termin wszczęcia postępowania określony jest w bezpośrednim zawiadomieniu stron wysłanym równolegle przez EUIPO, jak w przypadku zwykłego ZTUE.

3.6.8 Zawieszenie sprzeciwu w przypadku oczekującej na rozpatrzenie z urzędu tymczasowej odmowy

Artykuł 6 ust. 2 i art. 77 ust. 5 RDZTUE

Jeżeli sprzeciw został wniesiony po wydaniu przez EUIPO jednej lub więcej tymczasowych odmów z urzędu w odniesieniu do tych samych towarów i usług, EUIPO poinformuje WIPO o tymczasowej odmowie w oparciu o sprzeciw i poinformuje strony,

że od daty powiadomienia postępowanie sprzeciwowe zostaje zawieszone do czasu wydania ostatecznej decyzji w odniesieniu do odmów z urzędu.

W przypadku gdy tymczasowa odmowa z urzędu prowadzi do prawomocnej odmowy udzielenia prawa ochronnego w stosunku do wszystkich towarów i usług lub do tych zakwestionowanych w sprzeciwie, postępowanie sprzeciwowe zamyka się bez wydawania decyzji, a opłata za sprzeciw zostaje zwrócona.

Jeśli odmowa z urzędu nie zostaje podtrzymana lub zostaje podtrzymana tylko częściowo, postępowanie sprzeciwowe wznowia się w odniesieniu do pozostałych towarów i usług.

3.7 Unieważnienie RM lub zrzeczenie się wskazania UE

Jeśli w związku z tymczasową odmową z urzędu lub z uwagi na względne podstawy posiadacz wystąpi o unieważnienie RM dokonanej w rejestrze międzynarodowym lub zrzeka się wskazania UE, postępowanie zamyka się po otrzymaniu zawiadomienia przez WIPO. Dlatego też zaleca się usilnie, aby posiadacz informował Urząd w tym samym czasie, w którym składa wniosek do WIPO. Urząd zawiesi postępowanie w sprawie odmowy do czasu otrzymania od WIPO zawiadomienia o unieważnieniu lub zrzeczeniu się.

Jeżeli dojdzie do tego przed rozpoczęciem się części spornej postępowania sprzeciwowego, opłata za sprzeciw zostaje zwrócona osobie wnoszącej sprzeciw, gdyż sytuacja taka jest równoważna z wycofaniem zgłoszenia ZTUE. Posiadacz RM musi przedłożyć taki wniosek WIPO (lub poprzez urząd pochodzenia) na oficjalnym formularzu (MM7/MM8). EUIPO nie może występować jako pośrednik i nie przekazuje takich wniosków do WIPO.

Unieważnienie RM na wniosek urzędu pochodzenia (ze względu na „centralny atak” w pięcioletnim okresie zależności) uważa się jednak za równoważne odrzuceniu zgłoszenia ZTUE w równoległym postępowaniu zgodnie z art. 6 ust. 2 RDZTUE. W takim przypadku opłata za sprzeciw nie jest zwracana.

3.8 Ograniczenia wykazu towarów i usług

Artykuł 9*bis* pkt (iii) protokołu madryckiego

Zasada 25 rozporządzeń na mocy Protokołu

W przypadkach gdy na rozstrzygnięcie nie oczekuje żadna tymczasowa odmowa, wszystkie ograniczenia muszą być składane wyłącznie za pośrednictwem WIPO. To samo dotyczy ograniczeń wniesionych w trakcie postępowania w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia. WIPO zarejestruje ograniczenie i przekaże je EUIPO do rozpatrzenia.

W następstwie tymczasowej odmowy ograniczenia mogą być zgłaszane za pośrednictwem WIPO lub bezpośrednio do EUIPO.

Posiadacz RM powinien poinformować Urząd niezwłocznie po złożeniu wniosku o ograniczenie (MM6/MM8) do WIPO. Procedura odmowy zostanie wówczas zawieszona do czasu otrzymania od WIPO powiadomienia o ograniczeniu (tj. po wpisaniu ograniczenia do rejestru WIPO). O ile ograniczenie pozwala na uchylenie sprzeciwu, EUIPO informuje WIPO, że tymczasowa odmowa została wycofana.

Jeżeli w następstwie tymczasowej odmowy posiadacz RM zdecyduje się ograniczyć wykaz towarów i usług poprzez złożenie wniosku o ograniczenie do EUIPO, a nie za pośrednictwem WIPO, EUIPO po prostu potwierdzi tymczasową odmowę. Innymi słowy, w rejestrze WIPO zapisana zostanie częściowa odmowa, a nie ograniczenie jako takie.

We wszystkich przypadkach EUIPO rozpatruje ograniczenia w taki sam sposób, jak ograniczenia lub częściowe zrzeczenia się ZTUE lub zgłoszenia ZTUE (zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja oraz część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 1: Zmiany w rejestracji). W przypadku gdy ograniczenie zostało przedłożone poprzez WIPO, a EUIPO uważa je za niedopuszczalne, zostaje wydane oświadczenie, że ograniczenie nie obowiązuje na terytorium UE, zgodnie z zasadą 27 ust. 5 rozporządzeń na mocy Protokołu. Oświadczenie takie nie podlega przeglądowi ani odwołaniu.

Wniosek o ograniczenie musi być złożony za pośrednictwem WIPO we wszystkich przypadkach, w których posiadacz RM chce złożyć wniosek o konwersję.

Częściowe unieważnienia na wniosek urzędu pochodzenia (ze względu na „centralny atak” w pięcioletnim okresie zależności) EUIPO rejestruje bez zmian.

W przypadku gdy ograniczenie przedłożono przed rozpoczęciem części spornej postępowania sprzeciwowego i umożliwia ono zamknięcie tego postępowania, opłatę za sprzeciw zwraca się osobie wnoszącej sprzeciw.

3.9 Potwierdzenie lub wycofanie tymczasowej odmowy i wydanie oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego

Artykuł 33 ust. 2 RWZTUE

Artykuł 78 ust. 5 i art. 79 ust. 1 RDZTUE

Zasada 18^{ter} ust. 1–3 rozporządzeń na mocy Protokołu

Jeśli jedno lub kilka zawiadomień o tymczasowej odmowie przesłano do WIPO, po dopełnieniu wszystkich procedur i uprawomocnieniu się wszystkich decyzji EUIPO musi dokonać jednego z następujących działań:

- potwierdzić wobec WIPO tymczasową odmowę (tymczasowe odmowy);

- wysłać do WIPO oświadczenie o przyznaniu prawa ochronnego z zaznaczeniem, że tymczasowa odmowa (tymczasowe odmowy) została (zostały) w całości lub w części wycofana (wycofane). Oświadczenie o przyznaniu prawa ochronnego musi wskazywać, w odniesieniu do których towarów i usług zaakceptowano znak.

Jeśli po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu RM nie stała się przedmiotem tymczasowej odmowy, EUIPO wysłała do WIPO oświadczenie o przyznaniu prawa ochronnego w odniesieniu do wszystkich towarów i usług.

W oświadczeniu o przyznaniu prawa ochronnego musi być podana data ponownej publikacji RM w części M.3 Biuletynu ZTUE.

EUIPO nie wydaje żadnego świadectwa rejestracji w odniesieniu do RM.

3.10 Druga ponowna publikacja

Artykuł 189 ust. 2 i 3 oraz art. 190 ust. 2 i art. 203 RZTUE

EUIPO dokonuje drugiej ponownej publikacji, kiedy, po zamknięciu wszystkich procedur RM jest (przynajmniej częściowo) chroniona w UE.

Data drugiej ponownej publikacji stanowi początek pięcioletniego okresu używania oraz termin, od którego na rejestrację można się powoływać w stosunku do podmiotu naruszającego.

Od dnia drugiej ponownej publikacji RM ma takie same skutki, jak zarejestrowany ZTUE. Skutki te mogą zatem wejść w życie przed upływem terminu 18 miesięcy.

W części M.3.1 Biuletynu ZTUE publikuje się jedynie następujące dane:

111 numer rejestracji międzynarodowej;

460 data publikacji w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe (w stosownych przypadkach);

400 daty, numery i strony poprzednich publikacji w Biuletynie ZTUE;

450 data publikacji rejestracji międzynarodowej lub późniejszego wskazania w Biuletynie ZTUE.

3.11 Przeniesienie wskazania UE

Artykuł 201 RZTUE

RM stanowi jedną rejestrację do celów administracyjnych, gdyż jest to jeden wpis w rejestrze międzynarodowym. W praktyce jest to jednak zbiór znaków krajowych (regionalnych) pod względem skutków materialnych i znaku towarowego jako przedmiotu własności. W odniesieniu do powiązania ze znakiem podstawowym, podczas gdy RM musi być pierwotnie dokonana w imieniu właściciela znaku podstawowego, później może być przenoszona niezależnie od tego znaku.

W rzeczywistości „przeniesienie rejestracji międzynarodowej” to po prostu przeniesienie znaku ze skutkiem dla jednej, kilku lub wszystkich wskazanych umawiających się stron oraz w odniesieniu do wszystkich lub niektórych towarów i usług. Innymi słowy, jest równoważne przeniesieniu odpowiedniej liczby znaków krajowych (regionalnych).

Przeniesienia nie mogą być przedkładane bezpośrednio EUIPO jako wskazanemu urzędowi. Muszą one zostać przedłożone WIPO lub za pośrednictwem urzędu umawiającej się strony właściwej dla posiadacza za pomocą formularza WIPO MM5. Po zarejestrowaniu przez WIPO zmiana własności wskazania UE jest zgłaszana do EUIPO i automatycznie wpisywana do bazy danych EUIPO.

Jako wskazany urząd EUIPO nie ma nic do rozpatrywania w związku z przeniesieniem. Zasada 27 ust. 4 rozporządzeń na mocy Protokołu zezwala wskazanemu urzędowi na oświadczenie WIPO, że w zakresie, w jakim dotyczy to jego wskazania, zmiana własności pozostaje bez skutków. EUIPO nie stosuje jednak tego przepisu, gdyż nie ma uprawnień do ponownego rozpatrzenia, czy zmiana w rejestrze międzynarodowym opierała się na dowodzie przeniesienia.

3.12 Unieważnienie, wygaśnięcie i powództwa wzajemne

Artykuły 58–60, art. 189 ust. 2 i art. 190 ust. 2 oraz art. 198 i 203 RZTUE

Artykuł 34 RWZTUE

Skutki RM wskazującej UE mogą zostać uznane za nieważne. Wniosek o unieważnienie skutków RM wskazującej UE odpowiada wnioskowi o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie według terminologii ZTUE.

Nie ma limitu czasowego na złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, z następującymi wyjątkami:

- wniosek o unieważnienie RM wskazującej UE jest dopuszczalny jedynie wówczas, gdy wskazanie zostało ostatecznie przyjęte przez EUIPO, a mianowicie po wysłaniu oświadczenia o przyznaniu prawa ochronnego;
- wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia ze względu na nieużywanie RM wskazującej UE jest dopuszczalny jedynie wówczas, gdy ostateczna akceptacja RM została ponownie opublikowana przez EUIPO co najmniej pięć lat przed datą złożenia wniosku (zob. art. 203 RZTUE, stanowiący, że data publikacji w zastosowaniu art. 190 ust. 2 RZTUE zastępuje datę rejestracji do celów określenia daty, od której znak podlegający rejestracji międzynarodowej wskazującej UE musi być rzeczywiście używany w Unii Europejskiej).

EUIPO bada wniosek tak, jak gdyby był on skierowany przeciwko bezpośredniemu ZTUE (więcej informacji można znaleźć w Wytycznych, część D: Unieważnienie).

W przypadku gdy RM wskazująca UE zostaje całkowicie lub częściowo unieważniona lub stwierdza się jej wygaśnięcie na mocy ostatecznej decyzji lub w wyniku powództwa

wzajemnego, EUIPO zawiadamia WIPO zgodnie z art. 5 ust. 6 protokołu madryckiego i zasadą 19 rozporządzeń na mocy Protokołu. WIPO odnotowuje unieważnienie/wygaśnięcie i publikuje informację o nim w czasopiśmie wydawanym przez Biuro Międzynarodowe.

4 Konwersja, przekształcenie, zastąpienie

4.1 Uwagi wstępne

Konwersja czy przekształcenie

W przypadku gdy RM wskazująca UE przestaje wywoływać skutki prawne, zastosowanie mają obie możliwości, lecz z różnych powodów.

- W przypadku gdy RM wskazująca UE zostaje ostatecznie odrzucona przez EUIPO lub przestaje wywoływać skutki prawne z przyczyn niezależnych od podstawowego znaku towarowego, dostępna jest tylko **konwersja**. Konwersja jest możliwa w określonym terminie, nawet jeśli do tego czasu dokonano także unieważnienia RM w rejestrze międzynarodowym na wniosek urzędu pochodzenia, tj. poprzez „atak centralny”.
- W przypadku gdy RM przestaje wywoływać skutki prawne, ponieważ podstawowy znak był przedmiotem „ataku centralnego” w pięcioletnim okresie zależności, możliwe jest przekształcenie w bezpośrednie zgłoszenie ZTUE. Przekształcenie nie jest możliwe, w przypadku gdy RM odwołano na wniosek posiadacza lub posiadacz zrzekł się w całości lub w części wskazania UE. W chwili składania wniosku o przekształcenie wskazanie UE musi być nadal obowiązujące, tzn. nie może być w sposób prawomocny odrzucone przez EUIPO; w przeciwnym razie nic nie zostaje do przekształcenia, a jedyną możliwością jest konwersja wskazania.

4.2 Konwersja

Artykuł 139–141 i art. 202 RZTUE

Zasada 24 ust. 2 lit. a) ppkt (iii) rozporządzeń na mocy Protokołu

Prawna możliwość konwersji⁸¹ wywodzi się z systemu ZTUE, który dostosowano tak, aby umożliwić konwersję wskazania UE w RM na zgłoszenie krajowego znaku towarowego, dokładnie tak jak w przypadku bezpośredniego ZTUE. System ZTUE i system madrycki dostosowano zatem tak, aby umożliwić konwersję na wskazanie

⁸¹ W języku angielskim słowa „conversion” używa się do opisu specyficznej procedury prawnej w systemie ZTUE (art. 139 i nast. RZTUE), natomiast terminem „transformation” określa się procedurę, o której mowa w art. 9 *quinquies* protokołu madryckiego. W innych językach te dwie różne procedury prawne opisuje się tylko jednym terminem (np. po hiszpańsku „transformación”). W celu uniknięcia nieporozumień angielskie słowo „conversion” można dodawać w nawiasie, kiedy np. używa się hiszpańskiego słowa „transformación” w rozumieniu art. 139 RZTUE.

państwa członkowskiego należącego do systemu madryckiego (tzw. „opcja zwrotna”). Malta nie należy do systemu madryckiego.

W tym ostatnim przypadku do WIPO przekazywany jest wniosek o późniejsze wskazanie państwa członkowskiego (państw członkowskich). Ten rodzaj późniejszego wskazania jest jedynym, który, zamiast do urzędu pochodzenia lub bezpośrednio do WIPO, należy składać poprzez wskazany urząd.

Więcej informacji na temat konwersji można znaleźć w Wytycznych, część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 2: Konwersja.

4.3 Przekształcenie

Artykuł 111 ust. 2 lit. p) i art. 204 RZTUE

Artykuł 36 RWZTUE

Artykuł 6 ust. 3 i art. 9^{quinqies} protokołu madryckiego

4.3.1 Uwagi wstępne

Przekształcenie wywodzi się wyłączenie z protokołu madryckiego. Wprowadzono je w celu złagodzenia konsekwencji pięcioletniego okresu zależności wprowadzonego już porozumieniem madryckim. W przypadku unieważnienia RM w całości lub w części ze względu na fakt, że znak podstawowy przestał wywoływać skutki prawne, i gdy posiadacz dokona zgłoszenia tego samego znaku w odniesieniu do tych samych towarów i usług, co w przypadku unieważnionej rejestracji, w urzędzie dowolnej umawiającej się strony, w odniesieniu do której RM miała skutki prawne, takie zgłoszenie traktuje się jako dokonane w dniu zgłoszenia RM lub, jeśli umawiające się strony wskazano później, w dniu późniejszego wskazania. Zgłoszeniu takiemu przypisuje się także ten sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).

Takie zgłoszenie nie jest regulowane protokołem madryckim, a także WIPO nie jest w żaden sposób zaangażowane. Inaczej niż w przypadku konwersji, przekształcenie wskazania UE na zgłoszenia krajowe nie jest możliwe. Nie jest także możliwe przekształcenie wskazania UE na wskazania indywidualnych państw członkowskich. W przypadku wskazania UE, RM wywołuje skutki prawne w UE, a nie w poszczególnych państwach członkowskich UE jako takich.

W chwili składania wniosku o przekształcenie wskazanie UE musi być nadal obowiązujące, tzn. nie może być w sposób prawomocny odrzucone przez EUIPO; w przeciwnym razie nic nie zostaje do przekształcenia, a jedyną możliwością jest konwersja wskazania.

4.3.2 Zasada i skutki prawne

Artykuł 32 RZTUE

Po **unieważnieniu w całości lub w części RM wskazującej UE na wniosek urzędu pochodzenia** na podstawie art. 9*quinquies* protokołu madryckiego (tj. w wyniku „centralnego ataku” w pięcioletnim okresie zależności) posiadacz może dokonać „bezpośredniego” zgłoszenia ZTUE w odniesieniu do tego samego znaku oraz tych samych towarów i usług, co w przypadku unieważnionego znaku.

Zgłoszenie wynikające z przekształcenia traktowane jest przez EUIPO tak, jak gdyby dokonano go w dniu dokonania pierwotnej RM lub w przypadku, gdy UE wskazano po dokonaniu RM, w dniu późniejszego wskazania. Zgłoszeniu takiemu przypisuje się także ten sam priorytet (o ile ma to zastosowanie).

Data RM lub późniejszego wskazania nie staje się datą zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej. Artykuł 32 RZTUE, stosowany odpowiednio, określa jasne warunki ustalania daty zgłoszenia, także z zastrzeżeniem uiszczenia opłaty za zgłoszenie w terminie jednego miesiąca. Niemniej jednak data RM lub późniejszego wskazania jest datą służącą do określenia „skutku wcześniejszego prawa” w związku z ZTUE do celów poszukiwań dotyczących pierwszeństwa, sprzeciwów itd.

Inaczej niż w przypadku zastrzeżeń pierwszeństwa i starszeństwa (art. 41 ust. 8 RZTUE), nie jest możliwe stosowanie „podzielonej” lub „częściowej” daty, gdzie jedna data odnosi się do towarów i usług objętych rejestracją międzynarodową, zaś data zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej jest datą właściwą w odniesieniu do dodatkowych towarów i usług. Takie częściowe przekształcenie nie jest przewidziane w art. 9*quinquies* protokołu madryckiego ani w art. 204 RZTUE.

Przedłużenie rejestracji liczy się od dnia zgłoszenia przekształconego ZTUE.

4.3.3 Procedura

Zgodnie z art. 9*quinquies* protokołu madryckiego powołanie się na prawo do przekształcenia wymaga spełnienia następujących warunków:

- zgłoszenia dokonano w okresie trzech miesięcy od dnia, w którym w całości lub w części unieważniono RM, oraz
- towary i usługi objęte zgłoszeniem w rzeczywistości znajdują się w wykazie towarów i usług wskazania UE.

Zgłaszający powinien powołać się na to prawo w odpowiedniej sekcji w formularzu zgłoszenia ZTUE. Należy podać następujące informacje:

1. numer RM, którą unieważniono w całości lub w części;
2. data całkowitego lub częściowego unieważnienia RM przez WIPO;
3. data RM zgodnie z art. 3 ust. 4 protokołu madryckiego lub data terytorialnego rozszerzenia na UE dokonanej po RM zgodnie z art. 3ter ust. 2 PM;

4. ewentualna data zastrzeżenia pierwszeństwa podana w RM.

EUIPO wzywa zgłaszającego do uzupełnienia stwierdzonych braków w terminie dwóch miesięcy.

Jeśli braki nie zostaną uzupełnione, prawo do daty RM lub rozszerzenia terytorialnego i ewentualnego pierwszeństwa RM zostaje utracone. Innymi słowy, w przypadku prawomocnego odrzucenia przekształcenia zgłoszenie ZTUE rozpatruje się jako „zwykłe” zgłoszenie.

4.3.4 Rozpatrywanie wniosku

4.3.4.1 Wniosek o przekształcenie RM wskazującej UE w przypadku gdy nie opublikowano żadnych danych szczegółowych

W przypadku gdy wniosek o przekształcenie odnosi się do RM wskazującej UE, której danych szczegółowych nie opublikowano zgodnie z art. 190 ust. 2 RZTUE (innymi słowy, nie została ostatecznie przyjęta przez EUIPO), ZTUE wynikający z przekształcenia traktuje się jak zwykłe zgłoszenie ZTUE; zostanie ono rozpatrzone pod kątem klasyfikacji, formalności i bezwzględnych podstaw odmowy oraz opublikowane do celów sprzeciwów. Żaden z przepisów nie uprawnia EUIPO do pominięcia procesu badania.

Ponieważ jednak taki przypadek zakłada, że RM wskazująca UE istniała już wcześniej, EUIPO może wykorzystać klasyfikację wykazu towarów i usług unieważnionej RM (o ile klasyfikacja jest zgodna z przepisami EUIPO).

ZTUE zostanie opublikowany do celów sprzeciwów w części A Biuletynu ZTUE; dodatkowo zostanie uzupełnione pole o kodzie INID 646, w którym podaje się szczegóły dotyczące przekształcenia. Reszta procedury jest taka sama jak w przypadku zwykłego zgłoszenia ZTUE, również jeśli zostało już wszczęte postępowanie sprzeciwowe wobec RM wskazującej UE, jednak nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji. W takim przypadku zamyka się poprzednie postępowanie sprzeciwowe i zgłasza się nowy sprzeciw.

4.3.4.2 Wniosek o przekształcenie RM wskazującej UE w przypadku gdy opublikowano dane szczegółowe

W przypadku gdy wniosek o przekształcenie odnosi się do RM wskazującej UE, której dane szczegółowe już opublikowano zgodnie z art. 190 ust. 2 RZTUE, pomija się etapy rozpatrywania i sprzeciwu (art. 42–47 RZTUE).

Niemniej jednak wykaz towarów i usług musi zostać przetłumaczony na wszystkie języki. Następnie ZTUE zostanie opublikowany w części B.2 Biuletynu ZTUE wraz z tłumaczeniami i dodatkowym kodem INID 646, a świadectwo rejestracji zostanie bezzwłocznie wydane.

Zgodnie z art. 204 ust. 2 RZTUE, w przypadku przekształcenia RM po drugiej publikacji, pełne prawa wynikające z RM wskazującej UE będą nieprzerwanie miały zastosowanie do zarejestrowanego ZTUE, co oznacza, że do celów określenia „wcześniejszego znaku” w rozumieniu art. 8 i 9 RZTUE ZTUE skorzysta z daty zgłoszenia (lub pierwszeństwa) RM lub późniejszego wskazania.

Zgodnie z art. 182 RZTUE, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, przepisy RZTUE oraz akty przyjęte na jego podstawie stosuje się odpowiednio do RM wskazujących UE. Dotyczy to m.in. art. 18 ust. 1 RZTUE, który nakłada na właścicieli ZTUE obowiązek użycia znaku w okresie 5 lat od rejestracji. Zgodnie z art. 203 RZTUE datą drugiej publikacji RM wskazującej UE jest data przyjęta do obliczenia jej okresu karencji. Pięcioletni okres karencji obowiązuje, aby od czasu rejestracji właściciel znaku towarowego miał 5 lat na przygotowanie się do używania znaku. Ponieważ sytuacja RM wskazującej UE, którą przekształcono na rejestrację ZTUE po jej drugiej publikacji, nie różni się od rejestracji ZTUE zgłoszonej bezpośrednio do EUIPO, nie istnieją również powody do odmiennego traktowania.

Ponadto, z perspektywy słuszności, właściciel znaku towarowego, który nieprzerwanie korzysta z pełni praw ochrony znaków towarowych, podlega również odpowiednim obowiązkom określonym prawem, m.in. obowiązkowi używania danego znaku towarowego.

W związku z tym przekształcenie RM wskazującej UE po drugiej publikacji nie ma wpływu na obliczenie okresu karencji, który zgodnie z art. 203 RZTUE rozpoczyna się wraz z drugą publikacją, mianowicie w dniu drugiej publikacji oryginalnego wskazania UE w części M.3 Biuletynu ZTUE.

4.3.5 Przekształcenie i starszeństwo

Jeśli zastrzeżenia starszeństwa zostały przyjęte przez EUIPO i zarejestrowane przez WIPO w aktach dotyczących przekształconej RM wskazującej UE, nie ma potrzeby ponownego zastrzegania starszeństwa w ZTUE wynikającym z przekształcenia. Nie jest to wyraźnie określone w art. 36 RWZTUE (jedynie w lit. d) wspomniano pierwszeństwo), ale poprzez analogię odnosi się również do starszeństwa, z uwagi na fakt, że:

- EUIPO przyjął już zastrzeżenia, a WIPO je opublikowała;
- gdyby do tego czasu właściciel pozwolił wcześniejszym znakom wygasnąć, nie byłby w stanie zgłosić EUIPO nowych zastrzeżeń (jeden z warunków ważności zastrzeżenia starszeństwa stanowi, że w chwili zgłoszenia zastrzeżenia wcześniejsze prawo jest zarówno zarejestrowane, jak i obowiązujące).

4.3.6 Opłaty

Nie ma specjalnej opłaty za przekształcenie. Zgłoszenie ZTUE wynikające z przekształcenia RM wskazującej UE podlega takim samym opłatom, jak „zwykle” zgłoszenie ZTUE.

Podstawową opłatę za zgłoszenie ZTUE należy wpłacić do EUIPO w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o przekształcenie ZTUE, aby zachować zgodność z art. 32 RZTUE i art. 9*quinquies* pkt (iii) protokołu madryckiego oraz aby przekształcenie zostało przyjęte. Np. jeśli trzymiesięczny termin na przekształcenie upływa 01.04.2012, a przekształcenie w zgłoszenie ZTUE zostaje przedłożone 30.03.2012, termin płatności podstawowej opłaty upływa 30.04.2012. W przypadku uiszczenia płatności po tej dacie, warunki przekształcenia nie zostają spełnione, prawo do przekształcenia zostaje utracone, a datą złożenia przypisaną do zgłoszenia ZTUE jest data płatności.

4.4 Zastąpienie

Artykuł 111 ust. 3 lit. t) i art. 197 RZTUE

Artykuł 4*bis* protokołu madryckiego

Zasada 21 rozporządzeń na mocy Protokołu

4.4.1 Uwagi wstępne

Zastąpienie wywodzi się z porozumienia madryckiego i protokołu madryckiego. Znak zarejestrowany w Urzędzie umawiającej się strony uważa się, pod pewnymi warunkami, za zastąpiony rejestracją międzynarodową tego samego znaku bez uszczerbku dla praw już nabytych (we wcześniejszym terminie). Brzmienie art. 4*bis* ust. 1 protokołu madryckiego wyraźnie stanowi, że uznaje się, iż zastąpienie zachodzi automatycznie, bez potrzeby dalszych działań ze strony posiadacza i bez konieczności jakiegokolwiek rejestracji zastąpienia. Niemniej można wystąpić do EUIPO o wpisanie zastąpienia do rejestru (zasada 21 regulaminu na mocy protokołu). Celem tej procedury jest zapewnienie, aby istotne informacje dotyczące zastąpienia zostały udostępnione osobom trzecim w rejestrach krajowych lub regionalnych, jak również w rejestrze międzynarodowym. Innymi słowy, nie ma obowiązku rejestracji zastąpienia w celu uzyskania możliwości powołania się na nie, jednak rejestracja może być przydatna.

Oprócz kwalifikacji związanej z wcześniej nabytymi prawami, ani w porozumieniu, ani w protokole madryckim nie omówiono dokładniej zastąpienia.

4.4.2 Zasada i skutki prawne

Zgodnie z art. 4*bis* protokołu madryckiego, posiadacz może wnioskować, aby EUIPO uwzględnił w swoim rejestrze rejestrację międzynarodową zastępującą ZTUE. Należy uznać, że posiadacz nabywa prawa w UE od daty zgłoszenia wcześniejszej rejestracji ZTUE. Do rejestru ZTUE zostanie zatem wprowadzona informacja, że bezpośredni ZTUE został zastąpiony wskazaniem UE poprzez RM i opublikowany.

4.4.3 Procedura

Posiadacz rejestracji międzynarodowej może przedłożyć EUIPO wniosek o zastąpienie w dowolnym terminie po przekazaniu przez WIPO zawiadomienia o wskazaniu UE.

Po otrzymaniu wniosku o zarejestrowanie zastąpienia EUIPO dokona formalnego rozpatrzenia, sprawdzając, czy znaki są identyczne, czy wszystkie towary i usługi zawarte w wykazie dotyczącym ZTUE są wyszczególnione w RM wskazującej UE, czy strony są te same oraz czy ZTUE zarejestrowano przed wskazaniem UE. Rejestracja międzynarodowa nie musi zawierać identycznego wykazu towarów i usług. Zakres wykazu może być szerszy, ale nie węższy. Jeśli wykaz będzie węższy, wysłane zostanie pismo w sprawie braków. Braki te można zazwyczaj uzupełnić, częściowo zrzekając się towarów i usług objętych ZTUE, które wykraczają poza zakres RM.

Do celu wpisania zastąpienia do rejestru EUIPO uważa za wystarczające, jeśli RM i ZTUE współistnieją w dniu dokonania RM. W szczególności w przypadku gdy wskazanie UE poprzez RM nie zostało jeszcze ostatecznie przyjęte, EUIPO nie będzie czekać na ostateczne przyjęcie przed wpisaniem zastąpienia do rejestru. Od posiadacza rejestracji międzynarodowej zależy, kiedy przedłoży wniosek o zastąpienie.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków EUIPO wpisze zastąpienie do rejestru ZTUE oraz poinformuje WIPO, że ZTUE został zastąpiony przez RM zgodnie z zasadą 21 rozporządzeń na mocy Protokołu, podając:

- numer RM;
- numer ZTUE;
- datę zgłoszenia ZTUE;
- datę rejestracji ZTUE;
- daty pierwszeństwa, w stosownych przypadkach;
- numery starszeństwa, daty złożenia i państwa, w stosownych przypadkach;
- wykaz towarów i usług zastąpienia, w stosownych przypadkach.

Po wpisaniu zastąpienia do rejestru ZTUE jest zwyczajnie prowadzony w rejestrze tak długo, jak posiadacz przedłuża rejestrację. Innymi słowy, występuje współistnienie zastąpionego, obowiązującego ZTUE i RM wskazującej UE.

Zgodnie z zasadą 21 ust. 2 rozporządzeń na mocy Protokołu, WIPO wpisze wskazania zgłaszane na podstawie ust. 1 wspomnianej zasady do rejestru międzynarodowego, opublikuje je oraz poinformuje o tym posiadacza w celu zapewnienia, aby istotne

informacje dotyczące zastąpienia zostały udostępnione osobom trzecim. Niemniej jednak EUIPO nie ma obowiązku informowania o dalszych zmianach mających wpływ na zastępowany ZTUE.

4.4.4 Opłaty

Wniosek o wpisanie zastąpienia nie podlega opłacie.

4.4.5 Publikacja

Artykuł 111 ust. 3 lit. t) i art. 116 RZTUE

Zastąpienie wpisuje się do rejestru ZTUE i publikuje w Biuletynie ZTUE w części C.3.7.

4.4.6 Zastąpienie i starszeństwo

Artykuł 4 <i>bis</i> ust. 1 protokołu madryckiego

Ponieważ zastąpienie następuje „bez uszczerbku dla wszelkich praw nabytych” na mocy wcześniejszej rejestracji, EUIPO uwzględni informacje o zastrzeżeniach starszeństwa zawarte w zastępowanej rejestracji ZTUE w treści zawiadomienia, które ma zostać wysłane do WIPO na podstawie zasady 21 rozporządzeń na mocy Protokołu.

4.4.7 Zastąpienie i przekształcenie

W przypadku gdy RM zastępująca bezpośredni ZTUE przestaje wywoływać skutki w wyniku „centralnego ataku” oraz pod warunkiem, że spełniono warunki określone w art. 9*quinquies* protokołu madryckiego, posiadacz może wystąpić z wnioskiem o przekształcenie RM zgodnie z art. 9*quinquies* protokołu madryckiego, przy jednoczesnym zachowaniu skutków zastąpienia ZTUE i skutków związanych z wcześniejszym zgłoszeniem, w tym, w stosownych przypadkach, w zakresie pierwszeństwa lub starszeństwa.

4.4.8 Zastąpienie i konwersja

Aby zastąpienie było skuteczne, RM i ZTUE powinny współistnieć w dniu dokonania rejestracji międzynarodowej. W związku z tym, jeśli RM zastępująca bezpośredni ZTUE zostaje ostatecznie odrzucona przez EUIPO (np. w wyniku sprzeciwu), posiadacz może wystąpić o konwersję wskazania UE oraz powinien być w stanie

zachować skutki zastąpienia ZTUE oraz skutki wcześniejszej daty, w tym, w stosownych przypadkach, w zakresie pierwszeństwa lub starszeństwa.

5 Podział

Artykuły 50 i 56 RZTUE

Artykuł 8 i 11 RWZTUE

Zasada 27*bis* rozporządzeń na mocy Protokołu

5.1 Uwagi wstępne

W październiku 2016 r. Zgromadzenie Związku Madryckiego przyjęło poprawki do rozporządzenia dotyczącego protokołu madryckiego, zawierające wprowadzenie w życie z terminem od dnia **1 lutego 2019 r.** nowej zasady 27 *bis* co do podziału rejestracji międzynarodowych. Od tego terminu posiadacze RM mają takie same możliwości podziału swoich znaków jak właściciele ZTUE.

Wydzielona RM zachowuje datę rejestracji i datę pierwszeństwa pierwotnej rejestracji międzynarodowej. Jeśli zastrzeżenia starszeństwa zostały przyjęte przez EUIPO i zarejestrowane przez WIPO w pierwotnej RM, nie ma potrzeby ponownego zastrzegania starszeństwa w wydzielonej RM.

5,2 Procedura

Wniosek należy złożyć do EUIPO, korzystając z oficjalnego formularza WIPO MM22 w języku międzynarodowej rejestracji.

Wszystkie właściwe pola w formularzu MM22 muszą być wypełnione:

- nazwa umawiającej się strony składającej w danym Urzędzie wniosek;
- nazwa Urzędu składającego wniosek;
- numer międzynarodowej rejestracji;
- nazwę (imię i nazwisko) posiadacza;
- nazwy towarów i usług do rozdzielenia, pogrupowane w odpowiednie klasy Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług;
- metoda płatności opłaty międzynarodowej lub polecenie obciążenia wymaganą kwotą rachunku otwartego w Biurze Międzynarodowym, oraz tożsamość strony realizującej płatność lub wydającej polecenia zapłaty.

Ponadto wykaz towarów i usług, które pozostają w rejestracji pierwotnej, należy przedstawić na dodatkowej stronie.

EUIPO sprawdzi, czy wniosek zawiera wszystkie te elementy, i zweryfikuje, czy wniosek spełnia wymogi art. 50 i 56 RZTUE oraz art. 8 i 11 RWZTUE.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o podziale zob. Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 1: Procedura, pkt 5.4: Podział zgłoszenia ZTUE.

Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny i zgodny z właściwymi przepisami, EUIPO przekazuje go do WIPO. Jeżeli wniosek spełnia wymogi zasady 27bis rozporządzeń na mocy Protokołu i gdy zostanie uiszczona opłata międzynarodowa, WIPO wprowadza podział do rejestru, tworzy wydzieloną rejestrację międzynarodową w Rejestrze Międzynarodowym i odpowiednio zawiadamia EUIPO.

Następnie EUIPO tworzy wydzieloną rejestrację międzynarodową.

5.3 Opłaty

EUIPO nie pobiera żadnych opłat za sprawdzenie wniosków o podział rejestracji międzynarodowych.

Wnioski te jednak podlegają opłacie międzynarodowej w wysokości 177 CHF, płatnej bezpośrednio do WIPO. Wszelkie takie opłaty omyłkowo uiszczone na rzecz EUIPO zostaną zwrócone wpłacającemu.

Przestarzałe

Przestarzałe