

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

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

Część A

Zasady ogólne

Dział 9

Rozszerzenie

Spis treści

1 Wprowadzenie.....	167
2 Zasady dotyczące badania.....	167
2.1 Automatyczne rozszerzenie ZTUE na nowe państwa członkowskie.....	167
2.2 Zgłoszenia ZTUE oczekujące na rozpatrzenie.....	167
2.3 Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania.....	168
2.4 Działanie w złej wierze.....	169
2.5 Konwersja.....	169
2.6 Inne praktyczne konsekwencje.....	170
2.6.1 Zawodowe pełnomocnictwo.....	170
2.6.2 Pierwszy i drugi język.....	170
2.6.3 Tłumaczenie.....	170
2.6.4 Starszeństwo.....	170
2.6.5 Poszukiwania.....	171
3 Zasady dotyczące sprzeciwów i unieważnień.....	171
Załącznik 1.....	174

1 Wprowadzenie

W niniejszym dziale omawia się zasady odnoszące się do przystępowania nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej i konsekwencji dla właścicieli znaków towarowych Unii Europejskiej. W dziale tym omawia się zarówno podstawy bezwzględne, jak i względne.

Odnosne przepisy dotyczące rozszerzenia i znaków towarowych Unii Europejskiej zawarte są w [art. 209 RZTUE](#). Przepisy te wprowadzono do rozporządzenia w związku z rozszerzeniem z 2004 r. (wówczas [art. 142a RWZT](#)) i pozostały one bez zmian podczas kolejnych rozszerzeń. Jedyną zmianą w tekście rozporządzenia jest dodanie nazw nowych państw członkowskich.

W tabeli zamieszczonej w [załączniku 1](#) wyszczególniono nowe państwa członkowskie wraz z datami ich przystąpienia i językami urzędowymi.

2 Zasady dotyczące badania

2.1 Automatyczne rozszerzenie ZTUE na nowe państwa członkowskie

W [art. 209 ust. 1 RZTUE](#) ustanowiono podstawową zasadę dotyczącą rozszerzenia, zgodnie z którą wszystkie istniejące zgłoszenia ZTUE i zarejestrowane ZTUE automatycznie rozszerza się na nowe państwa członkowskie bez żadnej dodatkowej interwencji ze strony Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, jakiegokolwiek innego organu czy też właścicieli odnośnych praw. Nie ma potrzeby wnoszenia żadnych dodatkowych opłat ani dopełniania żadnych innych formalności administracyjnych. Rozszerzenie istniejących zgłoszeń ZTUE lub zarejestrowanych ZTUE na terytoria nowych państw członkowskich służy zapewnieniu, aby wynikające z nich prawa miały taki sam skutek w całej UE, oraz jest zgodne z fundamentalną zasadą jednolitego charakteru ZTUE.

2.2 Zgłoszenia ZTUE oczekujące na rozpatrzenie

W [art. 209 ust. 2 RZTUE](#) zawarto ważny przepis przejściowy, zgodnie z którym zgłoszeń ZTUE **oczekujących na rozpatrzenie w dniu przystąpienia** nie można odrzucić ze względu na którąkolwiek z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, jeżeli możliwość zastosowania tej podstawy wynikałaby z samego faktu przystąpienia nowego państwa członkowskiego („zasada praw nabytych”). W praktyce oznacza to, że jeśli zgłoszenie ZTUE nie ma charakteru odróżniającego, jest opisowe, ma charakter rodzajowy, wprowadzający w błąd lub sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w języku lub na terytorium nowego państwa członkowskiego, nie można go odrzucić, jeśli złożono je **przed** przystąpieniem danego państwa.

W przypadku zgłoszeń złożonych **po dacie przystąpienia** podstawy odmowy rejestracji, o których mowa w [art. 7 ust. 1 RZTUE](#), mają zastosowanie także do nowego państwa członkowskiego. Ma to miejsce nawet w przypadku, gdy zgłoszenie ZTUE ma datę pierwszeństwa wcześniejszą niż odnośna data przystąpienia. Prawo pierwszeństwa nie chroni zgłaszającego ZTUE przed żadnymi zmianami w prawie mającymi znaczenie dla jego zgłoszenia. Dlatego też eksperci muszą stosować te same kryteria rozpatrywania, co w przypadku wszystkich innych języków urzędowych UE. To oznacza, że ekspert musi sprawdzić, czy zgłoszenie ZTUE ma charakter opisowy itd. również w nowym państwie członkowskim.

Zasadę tę należy jednak stosować ostrożnie, gdyż wynika z niej jedynie, że kryteriów stosowania [art. 7 ust. 1 RZTUE](#) nie należy zaostrzać w wyniku przystąpienia nowego państwa członkowskiego. Odwrotne stwierdzenie, że wyrażenia, które są opisowe w języku lub na terytorium nowego państwa członkowskiego, mogą być, w każdym razie, zarejestrowane dla zgłoszeń ZTUE dokonanych przed datą przystąpienia, nie jest zawsze słuszne. Na przykład opisowe wyrażenia z języków nowych państw członkowskich mogą być elementem języka potocznego dotychczasowych państw członkowskich lub być w nich szeroko znane (np. wódka), a oznaczenia geograficzne mogą zostać odrzucone już jako wyrażenia opisowe (np. Balaton czy Tokaj). Należy również brać pod uwagę oznaczenia geograficzne już chronione w nowych państwach członkowskich oraz ochronę wynikającą z przepisów unijnych lub traktatów dwustronnych między nowymi państwami członkowskimi a UE lub dotychczasowymi państwami członkowskimi.

Dokładniej rzecz biorąc, przepis ten wpływa na podstawy odmowy rejestracji określone w [art. 7 ust. 1 lit. f\) i g\) RZTUE](#), odnoszące się do znaków, odpowiednio, sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami i wprowadzających w błąd, jedynie w takim zakresie, w jakim wprowadzający w błąd charakter lub naruszenie dobrych obyczajów wynikają ze znaczenia rozumianego **tylko** w języku nowego państwa członkowskiego. Urząd interpretuje [art. 7 ust. 1 lit. f\) RZTUE](#) zgodnie z ogólnounijnymi kryteriami, niezależnie od względnego poziomu dobrych obyczajów w różnych państwach UE.

Ponadto przepis [art. 209 ust. 2 RZTUE](#) nie ma wpływu na podstawy odmowy rejestracji zawarte w [art. 7 ust. 1 lit. e\) lub i\) RZTUE](#): pierwszy z tych przepisów dotyczy oznaczeń składających się wyłącznie z kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów, kształtu lub innej ich właściwości, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego, lub kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów, a drugi przepis dotyczy odznak i godeł innych niż chronione przez [art. 6 ter konwencji paryskiej](#), lecz będących przedmiotem szczególnego interesu publicznego.

2.3 Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania

Zgodnie z praktyką Urzędu charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania ([art. 7 ust. 3 RZTUE](#)) musi być widoczny w dniu zgłoszenia ZTUE i utrzymywać się do czasu rejestracji. W przypadku gdy zgłaszający, który dokonał zgłoszenia ZTUE **przed** datą przystąpienia, jest w stanie wykazać, że znak odznaczał się charakterem

odróżniającym w dniu zgłoszenia, [art. 209 ust. 2 RZTUE](#) wyklucza odmowę ze względu na to, że znak nie uzyskał charakteru odróżniającego w następstwie używania w nowych państwach członkowskich. Dlatego też zgłaszający nie musi udowadniać uzyskania charakteru odróżniającego w nowych państwach członkowskich.

2.4 Działanie w złej wierze

Urząd uznaje zgłoszenie ZTUE za dokonane w złej wierze, jeśli dokonano go przed terminem przystąpienia w odniesieniu do wyrażenia, które jest opisowe lub z innych przyczyn nie kwalifikuje się do rejestracji w języku nowego państwa członkowskiego, tylko w celu uzyskania wyłącznych praw do niepodlegającego rejestracji wyrażenia lub w innych niedopuszczalnych celach.

Nie ma to praktycznych skutków na etapie rozpatrywania, gdyż działanie w złej wierze nie stanowi bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji i w rezultacie Urząd nie ma prawa wysunąć zastrzeżeń z urzędu. Urząd wykonuje obowiązki w odniesieniu do „zgłoszeń w złej wierze” tylko w przypadku złożenia wniosku o unieważnienie ([art. 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#)). Urzędy krajowe nowych państw członkowskich w równej mierze stawiają sobie za cel przeciwstawienie się działaniom w złej wierze w kontekście rozszerzenia. W związku z tym zgłaszający ZTUE powinni pamiętać, że nawet jeśli podczas procedury rejestracji nie występują podstawy odmowy, zarejestrowane przez nich ZTUE mogą zostać zakwestionowane w późniejszym terminie na podstawie [art. 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#).

2.5 Konwersja

Wnioski o konwersję zgłoszenia ZTUE na krajowe zgłoszenia znaku towarowego dla nowych państw członkowskich można składać od dnia przystąpienia takich państw. Konwersja jest również możliwa, kiedy poddawany konwersji ZTUE ma datę zgłoszenia wcześniejszą niż data przystąpienia. W przypadku nowego państwa członkowskiego jednakże zgłoszenie poddane konwersji ma skutek wcześniejszego prawa wynikającego z przepisów krajowych. W systemach prawnych nowych państw członkowskich wprowadzono przepisy równoważne wobec [art. 209 RZTUE](#) stanowiące, że rozszerzone ZTUE mają skutek wcześniejszych praw w nowych państwach członkowskich, występujący dopiero od dnia przystąpienia. W praktyce oznacza to, że „data konwersji” w nowym państwie członkowskim nie może być wcześniejsza niż data przystąpienia tego państwa.

Na przykładzie przystąpienia Chorwacji oznacza to, że nawet jeśli poddany konwersji ZTUE ma w Chorwacji datę złożenia 01.05.2005, datą konwersji nie będzie 01.05.2005, lecz 01.07.2013, tj. data przystąpienia Chorwacji do UE.

Data rozszerzenia nie daje początku nowemu okresowi trzech miesięcy, w którym można ubiegać się o konwersję na podstawie [art. 139 ust. 4 RZTUE](#).

2.6 Inne praktyczne konsekwencje

2.6.1 Zawodowe pełnomocnictwo

Od dnia przystąpienia nowego państwa członkowskiego zgłaszający (a także inne strony postępowań przed Urzędem) mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w takim państwie nie muszą już być reprezentowani przez zawodowego pełnomocnika. Od tej pory zawodowi pełnomocnicy z takiego państwa mogą zostać wpisani na listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez Urząd zgodnie z [art. 120 RZTUE](#) i mogą wówczas reprezentować osoby trzecie przed Urzędem.

2.6.2 Pierwszy i drugi język

Od dnia przystąpienia nowego państwa członkowskiego (zob. [załącznik 1](#)) języki urzędowe tego państwa mogą być używane w zgłoszeniach ZTUE dokonywanych w tym dniu lub później.

2.6.3 Tłumaczenie

Zgłoszenia ZTUE z datą zgłoszenia wcześniejszą niż data przystąpienia nowego państwa członkowskiego oraz dotychczasowe rejestracje ZTUE nie są tłumaczone na język takiego państwa ani ponownie w nim publikowane. Zgłoszenia ZTUE dokonane po terminie przystąpienia nowego państwa członkowskiego tłumaczy się na wszystkie języki urzędowe UE oraz publikuje się je w tych językach.

2.6.4 Starszeństwo

Starszeństwo można zastrzec dla krajowego znaku towarowego zarejestrowanego przed przystąpieniem danego nowego państwa członkowskiego czy nawet przed powstaniem Unii Europejskiej. Zastrzeżenia starszeństwa można jednak dokonać dopiero po przystąpieniu. Znak zarejestrowany w nowym państwie członkowskim musi być „wcześniejszy” niż ZTUE. Ponieważ rozszerzony ZTUE ma w nowym państwie członkowskim od dnia przystąpienia skutek prawa wcześniejszego, zastrzeżenie starszeństwa ma sens tylko w przypadku, gdy wcześniejszy znak krajowy ma datę zgłoszenia lub pierwszeństwa wcześniejszą niż data przystąpienia.

Przykład 1 Ta sama osoba dokonuje zgłoszenia ZTUE 01.04.1996 oraz zgłoszenia krajowego znaku towarowego w Rumunii 01.01.1999. Starszeństwo rumuńskiego krajowego znaku towarowego można zastrzec po 01.01.2007 (data przystąpienia Rumunii).

Przykład 2 Ta sama osoba jest właścicielem rejestracji międzynarodowej wskazującej UE 01.01.2005, a następnie wskazującej Rumunię 01.01.2006. Starszeństwo tego rumuńskiego wskazania można zastrzec po 01.01.2007, nawet jeśli samo wskazanie jest późniejsze niż rejestracja międzynarodowa wskazująca UE. Jest tak dlatego, że

rozszerzony ZTUE zaczyna obowiązywać z dniem przystąpienia nowego państwa członkowskiego (w tym przypadku jest to 01.01.2007).

2.6.5 Poszukiwania

Krajowe urzędy nowego państwa członkowskiego mogą prowadzić poszukiwania ([art. 43 ust. 2 i 3 RZTUE](#)) od dnia przystąpienia tego państwa. Do urzędów krajowych w celu przeprowadzenia poszukiwań wysyła się tylko zgłoszenia ZTUE z datą zgłoszenia przypadającą w dniu przystąpienia lub później.

3 Zasady dotyczące sprzeciwów i unieważnień

1. Zgodnie z [art. 209 ust. 4 lit. b\) RZTUE](#) wobec zgłoszenia ZTUE nie można złożyć sprzeciwu ani go unieważnić na podstawie wcześniejszego prawa krajowego nabytego w nowym państwie członkowskim przed dniem przystąpienia tego państwa.
Zgłoszenia ZTUE złożone w dniu przystąpienia lub później nie podlegają jednak „zasadzie praw nabytych” i mogą być odrzucone wskutek sprzeciwu lub unieważnione ze względu na istnienie wcześniejszego prawa krajowego w nowym państwie członkowskim, pod warunkiem że wcześniejsze prawo jest „wcześniejsze”, kiedy porównuje się dwie daty zgłoszenia lub pierwszeństwa.
2. Wyjątek od tej (przejściowej) zasady przedstawiono w [art. 209 ust. 3 RZTUE](#) dotyczącym sprzeciwów. Zgłoszenie ZTUE dokonane w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających datę przystąpienia może zostać zakwestionowane w drodze sprzeciwu opartego na prawie krajowym istniejącym w nowym państwie członkowskim w dniu przystąpienia, pod warunkiem że takie prawo:
 - a. ma wcześniejszą datę zgłoszenia lub pierwszeństwa; oraz
 - b. zostało uzyskane w dobrej wierze.
3. Data zgłoszenia, a nie data pierwszeństwa ma decydujące znaczenie dla ustalenia, kiedy można złożyć wobec zgłoszenia ZTUE sprzeciw na podstawie wcześniejszego prawa w nowym państwie członkowskim. W praktyce powyższe przepisy mają skutki przedstawione w następujących przykładach odnoszących się do przystąpienia Chorwacji (01.07.2013):
 - a. Zgłoszenie ZTUE dokonane przed 01.01.2013 (w tym kontekście data pierwszeństwa jest nieistotna) w żadnych okolicznościach nie może być przedmiotem sprzeciwu ani unieważnienia na podstawie wcześniejszego prawa krajowego w nowym państwie członkowskim.
 - b. Zgłoszenie ZTUE z datą zgłoszenia między 01.01.2013 a 30.06.2013 (tj. **w okresie sześciu miesięcy przed datą przystąpienia**) może być przedmiotem sprzeciwu na podstawie chorwackiego znaku towarowego, pod warunkiem że data zgłoszenia lub pierwszeństwa chorwackiego znaku towarowego jest wcześniejsza niż data zgłoszenia lub pierwszeństwa zgłoszenia ZTUE będącego przedmiotem sprzeciwu, a znak krajowy zgłoszono w dobrej wierze.

- c. Zgłoszenie ZTUE z datą zgłoszenia 01.07.2013 lub późniejszą może być przedmiotem sprzeciwu lub unieważnienia na podstawie znaku towarowego zarejestrowanego w Chorwacji, jeśli zgodnie z normalnymi zasadami taki znak ma wcześniejszą datę zgłoszenia lub pierwszeństwa. Uzyskanie w dobrej wierze nie jest warunkiem. Dotyczy to wszystkich znaków krajowych i wcześniejszych niezarejestrowanych praw zgłoszonych lub nabytych w nowym państwie członkowskim przed jego przystąpieniem.
- d. Zgłoszenie ZTUE z datą zgłoszenia 01.07.2013 lub późniejszą, lecz z datą pierwszeństwa przypadającą przed 01.07.2013 może być przedmiotem sprzeciwu lub unieważnienia na podstawie krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w Chorwacji, jeśli zgodnie z normalnymi zasadami taki znak ma wcześniejszą datę zgłoszenia lub pierwszeństwa.
- Ten przejściowy wyjątek jest ograniczony do prawa do wniesienia sprzeciwu i nie obejmuje prawa do złożenia wniosku o unieważnienie na podstawach względnych. To oznacza, że w przypadku gdy powyższy okres sześciu miesięcy upłynie i nie zostanie w nim wniesiony sprzeciw, zgłoszenia ZTUE nie można już zakwestionować w drodze sprzeciwu lub wniosku o unieważnienie.
4. Zgodnie z [art. 209 ust. 5 RZTUE](#) używanie ZTUE z datą zgłoszenia wcześniejszą niż data przystąpienia nowego państwa członkowskiego może zostać zakazane zgodnie z art. [137](#) i [138](#) RZTUE na podstawie wcześniejszego krajowego znaku towarowego zarejestrowanego w nowym państwie członkowskim, w którym taki znak ma datę zgłoszenia lub pierwszeństwa wcześniejszą niż data przystąpienia i został zarejestrowany w dobrej wierze.
- Powyższy przepis ma zastosowanie również do:
- zgłoszeń znaków krajowych dokonanych w nowych państwach członkowskich, pod warunkiem że następnie zostały zarejestrowane;
 - niezarejestrowanych praw nabytych w nowym państwie członkowskim, objętych [art. 8 ust. 4](#) lub [art. 60 ust. 2 RZTUE](#), pod warunkiem że data nabycia prawa zgodnie z przepisami krajowymi zastępuje datę zgłoszenia lub pierwszeństwa.
5. W przypadku gdy sprzeciw opiera się na zarejestrowanym znaku krajowym lub na innym prawie w nowym państwie członkowskim, możliwość przywołania takiego prawa w sposób ważny jako podstawy sprzeciwu wobec zgłoszenia ZTUE zależy od tego, czy sprzeciw jest uzasadniony i dopuszczalny.
6. Domniemywa się, że wcześniejszy znak krajowy uzyskano w dobrej wierze. Oznacza to, że w przypadku zakwestionowania dobrej wiary druga strona postępowania (zgłaszający ZTUE będący przedmiotem sprzeciwu w przypadku [art. 209 ust. 4 RZTUE](#) lub właściciel zarejestrowanego ZTUE w przypadku [art. 209 ust. 5 RZTUE](#)) musi wykazać, że właściciel wcześniejszego prawa krajowego uzyskanego w nowym państwie członkowskim działał w złej wierze, dokonując zgłoszenia krajowego lub w inny sposób nabywając prawo.
7. [Artykuł 209 RZTUE](#) nie zawiera żadnych przejściowych przepisów dotyczących wymogu używania (art. [18](#) i [47](#) RZTUE). W postępowaniu sprzeciwowym obowiązek wykazania rzeczywistego używania znaku powstaje, gdy zgłaszający ZTUE będący przedmiotem sprzeciwu występuje z wnioskiem, aby osoba wnosząca sprzeciw wykazała używanie wcześniejszego znaku zgodnie z [art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE](#) oraz z

[art. 10 RDZTUE](#). Problemy związane z rozszerzeniem mogą wystąpić w odniesieniu do czasu i miejsca używania wcześniejszego znaku.

Można wyróżnić dwa przypadki:

a. Wcześniejszy znak jest znakiem krajowym zarejestrowanym w nowym państwie członkowskim

W takiej sytuacji osoba wnosząca sprzeciw musi wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku. Sytuacja taka może zaistnieć tylko w kontekście sprzeciwu wobec zgłoszenia ZTUE z datą zgłoszenia przypadającą po dacie przystąpienia albo wobec zgłoszenia ZTUE dokonanego w okresie sześciu miesięcy przed dniem przystąpienia.

Wcześniejszy krajowy znak towarowy musi być rzeczywiście używany na terytorium, na którym jest chroniony, przez okres pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa² spornego zgłoszenia ZTUE. Pod tym względem nie jest istotne, czy używanie odnosi się do okresu, w którym dany kraj był już państwem członkowskim Unii Europejskiej. Innymi słowy, dowód używania może odnosić się także do okresu przed przystąpieniem (w przypadku Chorwacji przed 01.07.2013).

b. Wcześniejszy znak jest ZTUE

Jeśli właściciel wcześniejszego ZTUE jest w stanie wykazać jego używanie tylko na terytorium nowego państwa członkowskiego lub kilku nowych państw członkowskich, ponieważ obowiązek używania odnosi się do okresu pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa³ spornego zgłoszenia ZTUE, używanie w nowym państwie członkowskim (lub w kilku nowych państwach członkowskich) można wziąć pod uwagę tylko wówczas, gdy dany kraj był państwem członkowskim Unii Europejskiej w dniu zgłoszenia lub pierwszeństwa spornego zgłoszenia ZTUE ([art. 47 ust. 2 RZTUE](#) wymaga używania „w Unii”). Przed dniem przystąpienia nowe państwa nie stanowią „państw członkowskich Unii”, w związku z czym nie jest możliwe wykazanie używania „w Unii”.

Dlatego też okres pięciu lat należy liczyć od odpowiedniej daty przystąpienia.

8. Nie ma żadnych szczególnych przejściowych problemów odnoszących się do postępowania sprzeciwowego. Wynikające z [art. 146 ust. 8 RZTUE](#) prawo do wyboru języka niebędącego jednym z pięciu języków Urzędu jako języka postępowania ma zastosowanie, od dnia przystąpienia, do pozostałych języków urzędowych Unii Europejskiej.

² W przypadku sprzeciwów i wniosków o unieważnienie złożonych przed 23.03.2016 r. właściwą datą jest data publikacji.

³ W przypadku sprzeciwów i wniosków o unieważnienie złożonych przed 23.03.2016 r. właściwą datą jest data publikacji.

Załącznik 1

Państwa członkowskie	Data przystąpienia	Języki
Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia i Węgry	01.05.2004	Czeski, estoński, grecki, litewski, łotewski, maltański, polski, słowacki, słoweński i węgierski
Bułgaria i Rumunia	01.01.2007	Bułgarski i rumuński
Chorwacja	01.07.2013	Chorwacki

Przestarzałe