

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

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

Część C

Sprzeciw

**Dział 4 Niezarejestrowane znaki towarowe i
inne oznaczenia używane w**

obrocie handlowym (art. 8 ust. 4 RZTUE)

Spis treści

1 Wstęp.....	1223
2 Struktura art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1223
3 Warunki wskazane w art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1225
3.1 Uprawnienie: bezpośrednie prawo przysługujące osobie wnoszącej sprzeciw.....	1225
3.2 Rodzaje praw wchodzących w zakres art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1226
3.2.1 Wstęp.....	1226
3.2.2 Niezarejestrowane znaki towarowe.....	1227
3.2.3 Inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym.....	1227
3.2.3.1 Nazwy handlowe.....	1229
3.2.3.2 Nazwy przedsiębiorstw.....	1230
3.2.3.3 Nazwy domen.....	1230
3.2.3.4 Tytuły.....	1231
3.3 Wymogi związane z używaniem.....	1231
3.3.1 Standard krajowy.....	1232
3.3.2 Standard europejski – używanie w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne.....	1232
3.3.2.1 Używanie w obrocie gospodarczym.....	1232
3.3.2.2 Używanie o znaczeniu większym niż lokalne.....	1236
3.3.2.3 Charakter używania.....	1241
3.4 Wcześniejsze prawo.....	1242
3.5 Prawo do zakazania używania kolejnego znaku towarowego na mocy prawa właściwego.....	1242
3.5.1 Prawo dotyczące zakazania używania znaku towarowego.....	1243
3.5.2 Zakres ochrony.....	1243
4 Dowód prawa właściwego regulującego oznaczenie.....	1244
4.1 Ciężar dowodu.....	1244
4.2 Środek dowodowy i standard dowodu.....	1246
4.2.1 Prawo krajowe.....	1246
4.2.2 Prawo Unii Europejskiej.....	1248

1 Wstęp

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

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

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

2 Struktura art. 8 ust. 4 RZTUE

[Artykuł 8 ust. 4 RZTUE](#) ma następujące brzmienie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Warunki wskazane w art. 8 ust. 4 RZTUE

Warunki skutecznego powołania się na [art. 8 ust. 4 RZTUE](#) są następujące:

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

3.1 Uprawnienie: bezpośrednie prawo przysługujące osobie wnoszącej sprzeciw

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

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

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

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

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

3.2.1 Wstęp

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

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

Rodzajami praw objętych zakresem [art. 8 ust. 4 RZTUE](#) są:

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

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

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

3.2.2 Niezarejestrowane znaki towarowe

W kilku państwach członkowskich istnieją niezarejestrowane znaki towarowe oparte na używaniu ⁽⁵⁹⁾ i są to oznaczenia, które wskazują na pochodzenie handlowe towaru lub usługi. Są one zatem oznaczeniami, które funkcjonują w ramach znaku towarowego. Zasady i warunki dotyczące uzyskania praw na mocy odpowiednich przepisów krajowych są różne: czasem wystarcza proste używanie, czasem zaś wymagane jest używanie po uzyskaniu renomy. Zakres ochrony również nie jest jednolity, chociaż generalnie jest dość podobny do zakresu ochrony na podstawie przepisów RZTUE dotyczących zarejestrowanych znaków towarowych.

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

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

3.2.3 Inne oznaczenia używane w obrocie gospodarczym

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

⁵⁹ Państwa Beneluksu, Chorwacja, Cypr, Estonia, Francja, Hiszpania, Litwa, Polska, Rumunia, Słowenia i Węgry nie chronią niezarejestrowanych znaków towarowych (chyba że w przypadku niektórych jurysdykcji są one uznawane za powszechnie znane w rozumieniu art. 6bis konwencji paryskiej).

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

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

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

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

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

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

3.2.3.1 Nazwy handlowe

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

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

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

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

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

3.2.3.2 Nazwy przedsiębiorstw

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

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

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

3.2.3.3 Nazwy domen

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

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

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

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

3.2.3.4 Tytuły

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

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

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

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

3.3 Wymogi związane z używaniem

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

- standard krajowy;
- standard europejski.

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

3.3.1 Standard krajowy

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

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

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

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

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

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

3.3.2.1 Używanie w obrocie gospodarczym

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sprzeciwów, zważywszy, że [art. 8 ust. 4 RZTUE](#) stanowi podstawę zarówno w przypadku sprzeciwu, jak i unieważnienia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2.2 Używanie o znaczeniu większym niż lokalne

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

zachowują swoje wyłączne prawa na mocy obowiązujących przepisów krajowych zgodnie z [art. 138 RZTUE](#).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BRIGHTON (znaki niezarejestrowane w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i we Włoszech)	2010-06-30, R 408/2009-4 (potwierdzono 27/09/2011, T-403/10 , EU:T:2011:538, § 38-40; odwołano 27/09/2012, C-624/11 P , EU:C:2012:598, § 40-50)
--	---

Przedstawiony przez osobę wnoszącą sprzeciw wykres obrazujący sprzedaż dowodzi, że sprzedaż w państwach członkowskich, których dotyczy sprawa, nie była stała w czasie do tego stopnia, że w niektórych latach w ogóle nie odnotowano sprzedaży, a w pozostałych przychody ze sprzedaży były rzeczywiście bardzo niskie. W związku z tym wyniki sprzedaży wskazują, że osoba wnosząca sprzeciw nie była w stanie utrzymać częstotliwości używania oznaczeń w ciągu trzech kolejnych lat. W takich przypadkach jest mało prawdopodobne, aby odbiorcy byli w stanie zapamiętać znak jako oznaczenie pochodzenia. Osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawiła żadnych dowodów odnoszących się do inwestycji w reklamę i promocję znaków w przedmiotowych państwach członkowskich, ani też innych materiałów wskazujących, że oznaczenia te zyskały na rynku pozycję uzasadniającą nabycie wyłącznych praw do niezarejestrowanych znaków towarowych (pkt 12–21).

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

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

3.3.2.3 Charakter używania

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

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

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

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

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

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

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

3.4 Wcześniejsze prawo

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

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

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

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

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

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

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

3.5.1 Prawo dotyczące zakazania używania znaku towarowego

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

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

3.5.2 Zakres ochrony

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

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

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

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

4 Dowód prawa właściwego regulującego oznaczenie

4.1 Ciężar dowodu

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

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

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

W tym zakresie należy zauważyć, że art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie [art. 8 ust. 4 lit. b\) RZTUE](#)] ustanawia przesłankę, zgodnie z którą na mocy prawa państwa członkowskiego, które znajduje zastosowanie do oznaczenia przywołanego w kontekście [art. 8 ust. 4](#), z owym oznaczeniem musi wiązać się prawo jego właściciela do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd musi efektywnie ocenić możliwość zastosowania przywołanych podstaw do odrzucenia wniosku. Aby zapewnić poprawne stosowanie przywołanych przepisów prawa, Urząd jest uprawniony do weryfikowania, korzystając z dowolnych środków, treści i warunków właściwych dla zastosowania i zakresu stosownych przepisów prawa, na które powołuje się osoba wnosząca sprzeciw (27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), szanując przy tym prawo stron do bycia wysłuchanym. Jeżeli po weryfikacji przedstawionych dowodów Urząd uzna, że interpretacja lub stosowanie przez strony przywołanych przepisów prawa są nieprawidłowe, może wprowadzić nowe lub dodatkowe elementy bądź zażądać od osoby wnoszącej sprzeciw wyjaśnień lub dodatkowych dowodów w tej sprawie (25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) et al., ECLI:EU:T:2020:559, § 34). Aby uszanować prawo stron do bycia wysłuchanym, Urząd wezwie strony, tam gdzie jest to właściwe, do przedstawienia uwag dotyczących tych elementów.

Uprawnienie do weryfikacji jest ograniczone do zapewnienia **dokładnego zastosowania przepisów prawa, na które powołuje się osoba wnosząca sprzeciw**. Nie zwalnia to zatem osoby wnoszącej sprzeciw z obowiązku przedstawienia ciężaru dowodu i nie może zastąpić przytoczenia przez nią odpowiednich przepisów prawa do celów sprawy (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.) / HB et al., EU:T:2021:218, § 139-144).

4.2 Środek dowodowy i standard dowodu

Zgodnie z [art. 8 ust. 4 RZTUE](#) prawem właściwym mogą być przepisy prawa państwa członkowskiego lub przepisy prawa Unii Europejskiej.

4.2.1 Prawo krajowe

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

1. przepisy prawa właściwego:

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

2. informacje dowodzące spełnienia warunków:

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

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

Samo odniesienie do orzecznictwa, na które zgłaszający zamierza powołać się na poparcie swojego argumentu w celu wykazania treści przepisów i obowiązującego orzecznictwa, jest niewystarczające do wypełnienia obowiązków wynikających z [art. 7 ust. 2 lit. d\) RDZTUE](#) (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

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

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

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

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

W związku z powyższym Urząd odrzuci sprzeciw, jeżeli:

- osoba wnosząca sprzeciw powoła się na prawo, ale nie uwzględni **odniesienia** do żadnego konkretnego prawa krajowego lub przepisu prawa, zapewniającego ochronę (np. osoba wnosząca sprzeciw wskaże tylko, że sprzeciw opiera się na

oznaczeniu handlowym w Niemczech lub że sprzeciw opiera się na oznaczeniu handlowym w Niemczech, które podlega ochronie w ramach DE-TMA); lub

- osoba wnosząca sprzeciw przedstawi nawiązanie do właściwego prawa krajowego oraz przepisów prawa, ale jest ono niekompletne: przepis prawa wskazuje tylko na przesłanki odnoszące się do **nabycia** prawa, ale nie do **zakresu jego ochrony** (lub vice versa) (np. osoba wnosząca sprzeciw wskaże, że opiera się na oznaczeniu handlowym w Niemczech chronionym na podstawie art. 5 DE-TMA, który określa warunki dla nabycia prawa, ale brakuje odniesienia do przesłanek odnoszących się do zakresu ochrony, art. 15 DE-TMA); lub
- osoba wnosząca sprzeciw przedstawi nawiązanie do właściwego przepisu prawa, ale nie przedstawi jego **treści** (tekstu) (np. wniosek osoby wnoszącej sprzeciw odnosi się do DE-TMA, ale nie zawiera treści przepisów prawa); lub
- osoba wnosząca sprzeciw przedstawia treść przepisu prawnego wyłącznie w języku, w którym prowadzone jest postępowanie, ale nie w **oryginalnym języku** (np. językiem postępowania jest język angielski, ale tekst DE-TMA jest przekazywany tylko w języku angielskim, a nie w języku niemieckim); lub
- osoba wnosząca sprzeciw nie przedstawia żadnych dowodów nabycia powołanego prawa ani wystarczających dowodów takiego nabycia, ani nie przedstawia argumentów, dlaczego spełnia warunki regulujące zakres ochrony (np. osoba wnosząca sprzeciw powołuje się na odpowiednie przepisy prawa i przekazuje ich treść zarówno w języku oryginalnym, jak i w formie przetłumaczonej na język postępowania, ale nie dostarcza żadnych dowodów nabycia ochrony ani wystarczających dowodów nabycia takiej ochrony oraz nie określa, czy spełnia warunki zakresu ochrony).

4.2.2 Prawo Unii Europejskiej

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