

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

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

Część C

Sprzeciw

Dział 7

Dowód używania

Spis treści

1 Wstęp.....	1361
1.1 Funkcja dowodu używania znaku.....	1361
1.2 Ramy prawne.....	1361
2 Zasady ogólne i standard dowodu.....	1364
2.1 Zasady ogólne.....	1364
2.2 Standard dowodu.....	1365
3 Miejsce używania.....	1367
3.1 Używanie na rynku „krajowym”.....	1367
3.2 ZTUE – używanie w Unii Europejskiej.....	1368
3.3 Krajowe znaki towarowe – używanie we właściwym państwie członkowskim.....	1369
3.4 Używanie do celów przywozu i wywozu.....	1370
4 Czas używania.....	1371
4.1 Sprzeciwy wniesione w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie.....	1371
4.2 Sprzeciwy wniesione przed 23 marca 2016 r.....	1372
5 Zakres używania.....	1372
5.1 Kryteria.....	1372
5.2 Przykłady niedostatecznego używania.....	1374
5.3 Przykłady dostatecznego używania.....	1378
6 Charakter używania.....	1382
6.1 Używanie jako znaku towarowego.....	1383
6.1.1 Używanie znaku zgodnie z jego funkcją.....	1383
6.1.1.1 Używanie znaków indywidualnych.....	1383
6.1.1.2 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących.....	1385
6.1.2 Używanie w obrocie gospodarczym.....	1386
6.1.2.1 Używanie publiczne a wewnętrzne.....	1386
6.1.2.2 Działalność handlowa a promocyjna.....	1387
6.1.2.3 Używanie w odniesieniu do towarów.....	1388
6.1.2.4 Używanie w odniesieniu do usług.....	1389
6.1.2.5 Używanie w reklamie.....	1390
6.1.2.6 Używanie w Internecie.....	1391
6.2 Używanie znaku w zarejestrowanej postaci lub jego odmiany.....	1394

6.2.1 Używanie w zarejestrowanej postaci – jednoczesne używanie niezależnych znaków.....	1395
6.2.2 Używanie w postaci innej niż zarejestrowana.....	1399
6.2.2.1 Dodatkowe elementy.....	1400
6.2.2.2 Pomijanie elementów.....	1409
6.2.3 Modyfikacja innych właściwości.....	1419
6.3 Używanie w stosunku do zarejestrowanych towarów i usług.....	1422
6.3.1 Porównanie używanych towarów/usług ze specyfikacją towarów/usług.....	1423
6.3.2 Znaczenie klasyfikacji.....	1425
6.3.3 Używanie i rejestracja w odniesieniu do ogólnych określeń „nagłówków klas”.....	1426
6.3.4 Używanie w odniesieniu do podkategorii towarów/usług i podobnych towarów/usług.....	1426
6.3.4.1 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla szerokiej kategorii towarów/usług.....	1427
6.3.4.2 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla ściśle określonych towarów/usług.....	1429
6.3.4.3 Przykłady.....	1429
6.3.5 Używanie znaku w odniesieniu do komponentów, obsługi posprzedażnej i rynku wtórnego zarejestrowanych towarów.....	1434
6.3.6 Używanie w przypadku sprzedaży własnych towarów producenta.....	1435
7 Używanie znaku przez właściciela lub w jego imieniu.....	1437
7.1 Używanie znaku przez właściciela.....	1437
7.2 Używanie znaku przez uprawnione osoby trzecie.....	1437
7.3 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących przez uprawnionych użytkowników.....	1438
8 Nieistotność bezprawnego wykorzystania.....	1438
9 Uzasadnienie nieużywania.....	1439
9.1 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.....	1439
9.2 Interwencja rządu lub sądu.....	1440
9.3 Rejestracje obronne.....	1442
9.4 Siła wyższa.....	1442
9.5 Skutki uzasadnionego nieużywania.....	1442
10 Decyzja.....	1442
10.1 Kompetencje Urzędu.....	1442
10.2 Potrzeba oceny dowodu używania.....	1443
10.3 Ogólna ocena przedstawionych dowodów.....	1444
10.4 Postępowanie z informacjami poufnymi.....	1444

10.5 Przykłady.....	1445
10.5.1 Zaakceptowane rzeczywiste używanie.....	1446
10.5.2 Niezaakceptowane rzeczywiste używanie.....	1450

Przestarzałe

1 Wstęp

1.1 Funkcja dowodu używania znaku

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

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

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

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

1.2 Ramy prawne

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

[Artykuł 18 RZTUE](#)

⁷⁰ [Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2015/2436 z 16 grudnia 2015 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.](#)

[Artykuł 18 RZTUE](#) wprowadza podstawowy materialny wymóg używania zarejestrowanego znaku:

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

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

Zgodnie z [art. 18 ust. 2 RZTUE](#) używanie ZTUE za zgodą właściciela uważa się za dokonane przez właściciela.

[Artykuł 47 ust. 2 i 3 RZTUE](#)

Skutki nieużywania znaku w postępowaniu sprzeciwowym reguluje [art. 47 ust. 2 i 3 RZTUE](#):

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

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

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

sprzeciw przedstawiła dowód używania takich wcześniejszych praw w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne.

Jeżeli chodzi o [art. 8 ust. 3 RZTUE](#), nie można złożyć wniosku o przedstawienie dowodu używania na podstawie [art. 47 ust. 2 lub 3](#) w odniesieniu do wcześniejszych znaków, które przywołano. Wynika to z faktu, że wcześniejsze znaki kwalifikujące się na podstawie [art. 8 ust. 3 RZTUE](#) obejmują znaki towarowe wywołujące skutki zarówno w UE, jak i poza UE, co do których RZTUE nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o przedstawienie dowodu używania. Żądanie dowodu używania znaków towarowych tylko w odniesieniu do niektórych krajów byłoby przejawem dyskryminacji. W każdym razie ze szczególnego wymogu określonego w [art. 8 ust. 3 RZTUE](#) dotyczącego ustanowienia stosunku mocodawca/agent wynika, że co do zasady wcześniejszy znak był zazwyczaj używany przez zgłaszającego za zgodą, a więc w imieniu właściciela wcześniejszego znaku.

[Artykuł 10 RDZTUE i art. 24 RWZTUE](#)

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

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

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

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

W odniesieniu do języka zastosowanie mają ogólne zasady dotyczące dokumentów potwierdzających, które mają zostać wykorzystane w postępowaniu pisemnym przed Urzędem, określone w [art. 24 RWZTUE](#). W związku z tym dowód używania może być przedstawiony w dowolnym języku urzędowym Unii Europejskiej. Niemniej jednak zgodnie z [art. 10 ust. 6 RDZTUE](#), jeżeli dowody przedstawione nie są w języku postępowania sprzeciwowego, Urząd może wezwać osobę wnoszącą sprzeciw do przedłożenia tłumaczenia dowodów na język postępowania w terminie wyznaczonym przez Urząd.

[Dyrektywa](#)

[Artykuł 16 ust. 1, 5 i 6 dyrektywy](#) zawiera przepisy odnoszące się do znaków towarowych wywołujących w państwie członkowskim zasadniczo identyczne skutki co [art. 18 RZTUE](#).

[Artykuły 16 ust. 2, 3 i 4 dyrektywy](#) są istotne dla określenia okresu karencji dla nieużywania znaków towarowych obowiązującego w państwie członkowskim.

Niniejszy dział Wytycznych dotyczy **merytorycznych** aspektów wykazania rzeczywistego używania. **Proceduralne** aspekty dowodu używania są omówione w Wytycznych, [część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 5](#).

2 Zasady ogólne i standard dowodu

2.1 Zasady ogólne

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

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

- rzeczywiste używanie oznacza **faktyczne** używanie znaku (pkt 35);
- rzeczywiste używanie należy zatem rozumieć jako używanie, które **nie ma jedynie symbolicznego charakteru**, służąc wyłącznie utrzymaniu praw przysługujących w związku ze znakiem towarowym (pkt 36);
- rzeczywiste używanie musi być zgodne z **podstawową funkcją** znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentowi lub odbiorcy końcowemu, że towar lub usługa pochodzi z określonego przedsiębiorstwa, poprzez umożliwienie mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienia tego towaru lub usługi od towarów i usług mających inne pochodzenie handlowe (pkt 36);
(⁷¹.)
- rzeczywiste używanie wymaga używania znaku **na rynku** chronionych nim towarów lub usług, a nie jedynie do celów wewnętrznych potrzeb danego przedsiębiorstwa (pkt 37);
- rzeczywiste używanie musi dotyczyć **towarów lub usług** będących w obrocie, jak również tych, które mają być wprowadzone do obrotu, w stosunku do których trwają przygotowania do pozyskania klientów, zwłaszcza w drodze kampanii reklamowych (pkt 37);
- przy dokonywaniu oceny, czy znak towarowy był rzeczywiście używany, należy mieć na uwadze wszystkie fakty i okoliczności właściwe dla ustalenia **prawdziwości** wykorzystania handlowego tego znaku, a w szczególności, czy takie używanie jest uznawane za uzasadnione w danym sektorze ekonomicznym w celu **zachowania**

⁷¹ Kryterium „tożsamości pochodzenia” ma zastosowanie wyłącznie do znaków indywidualnych. Jeśli chodzi o zasadniczą funkcję znaków wspólnych i znaków certyfikujących oraz konsekwencje dla oceny rzeczywistego użycia, zob. [pkt 6.1.1.2](#) poniżej

lub wykreowania udziałów w rynku towarów lub usług chronionych przez znak (pkt 38);

- ocena okoliczności sprawy może zatem obejmować rozważenie między innymi **charakteru** rozpatrywanych towarów lub usług, **cech właściwego rynku** oraz skali i **częstotliwości** używania znaku towarowego (pkt 39);
- w związku z tym znak towarowy **nie** zawsze musi być **używany na dużą skalę**, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to zwykle od właściwości danych towarów lub usług na danym rynku (pkt 39).

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

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

2.2 Standard dowodu

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

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

Urząd niekoniecznie narzuca wysoki próg dowodowy w zakresie rzeczywistego używania. Trybunał wskazał, że nie można ustalić w sposób abstrakcyjny, **jaki próg ilościowy należy przyjąć**, by określić, czy używanie miało rzeczywisty charakter, dlatego też nie można ustanowić obiektywnej zasady *de minimis*, która pozwalałaby ustalić a priori skalę używania konieczną do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania. Tak więc choć należy wykazać minimalny zakres używania, dokładne określenie tego minimalnego zakresu zależy od okoliczności danej sprawy. Obowiązuje ogólna zasada, że używanie znaku towarowego, **nawet na minimalną skalę, o ile jest**

faktycznie uzasadnione handlowo, może być wystarczające do stwierdzenia, że doszło do spełnienia przesłanki rzeczywistego używania w zależności od towarów i usług oraz **właściwego rynku** (23/09/2009, [T-409/07](#), acopat, EU:T:2009:354, § 35 i przytoczone tam orzecznictwo; 02/02/2012, [T-387/10](#), Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Innymi słowy wystarczy, aby dowody używania potwierdzały, że właściciel znaku towarowego wyraźnie starał się zdobyć lub utrzymać pozycję handlową na rynku właściwym. Nie każde udowodnione wykorzystanie w handlu może jednak być automatycznie zakwalifikowane jako rzeczywiste używanie danego znaku towarowego (17/07/2014, [C-141/13 P](#), Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). Używanie może nadal być niewystarczające, nawet jeśli udowodniono, że znak był do pewnego stopnia wykorzystywany w handlu.

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

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

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

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

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

Wszystkie przedłożone dokumenty należy poddać uważnej ocenie pod kątem tego, czy rzeczywiście świadczą o używaniu w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa zgłoszenia ZTUE (zob. [pkt 4](#) poniżej) oraz o używaniu na właściwym terytorium (zob. [pkt 3](#) poniżej). ⁽⁷²⁾ W szczególności należy uważnie przeanalizować daty i miejsce używania wskazane na zamówieniach, fakturach i w katalogach.

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

Przykłady stosowania powyższych zasad ogólnych w praktyce znajdują się w [pkt 10.5](#) poniżej.

3 Miejsce używania

3.1 Używanie na rynku „krajowym”

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

Jak Trybunał stwierdził w pkt 30 *Leno Merken*, wyrok z 19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, „wielkość terytorialnego zasięgu używania stanowi wyłącznie jeden z czynników, które należy wziąć pod uwagę w celu ustalenia, czy ma ono rzeczywisty charakter”. Trybunał wskazał ponadto, że nie można brać pod uwagę używania znaku na terytorium krajów spoza UE (pkt 38).

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

⁷² Data publikacji zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE w przypadku sprzeciwów wniesionych przed dniem 23 marca 2016 r. – zob. [pkt 4.2](#) poniżej.

3.2 ZTUE – używanie w Unii Europejskiej

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

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

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

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

Należy uwzględnić wszystkie istotne okoliczności faktyczne, takie jak w szczególności cechy rozpatrywanego rynku, charakter towarów lub usług chronionych znakiem towarowym, zakres terytorialny i ilościowy używania, jak również częstotliwość i regularność tego używania (19/12/2012, [C-149/11](#), Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

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

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

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

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

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

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

3.3 Krajowe znaki towarowe – używanie we właściwym państwie członkowskim

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

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

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

3.4 Używanie do celów przywozu i wywozu

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

Nr sprawy	Wcześniejszy znak towarowy	Komentarz
04/06/2015, T-254/13 , EU:T:2015:156	STAYER	Rzeczywiste używanie może wynikać z wywozu do jednego podmiotu gospodarczego mającego siedzibę poza Europą, który może być pośrednikiem, na potrzeby sprzedaży konsumentowi końcowemu w państwie niebędącym członkiem UE. Nie jest wymagany dowód, że produkty zostały wprowadzone do obrotu w państwie przywozu niebędącym członkiem UE (pkt 57–61).

Nr sprawy	Wcześniejszy znak towarowy	Komentarz
14/07/2010, R 602/2009-2	RED BARON	Izba wskazała, że sprzedaż w Austrii i Wielkiej Brytanii towarów pochodzących z Niderlandów również stanowi rzeczywiste używanie w Niderlandach (pkt 42).

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

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

4 Czas używania

4.1 Sprzeciwy wniesione w dniu 23.03.2016 r. lub po tej dacie

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

Jeżeli zaskarżony znak towarowy jest rejestracją międzynarodową wskazującą Unię Europejską, rzeczywisty okres, za który należy udowodnić używanie, można po prostu obliczyć wstecz od daty rejestracji (kod INID 151) lub daty pierwszeństwa (kod INID 300), lub, w zależności od przypadku, od daty późniejszego wskazania Unii Europejskiej (kod INID 891). Na przykład gdyby zaskarżona rejestracja

międzynarodowa została zarejestrowana lub gdyby Unia Europejska została później wskazana w dniu 15.06.2016 r., osoba wnosząca sprzeciw musiałaby wykazać rzeczywiste używanie swojego znaku towarowego w okresie od 15.06.2011 r. do 14.06.2016 r.

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

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

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

4.2 Sprzeciwy wniesione przed 23 marca 2016 r.

W przypadku sprzeciwów wniesionych przed dniem 23 marca 2016 r., przed wejściem w życie [rozporządzenia zmieniającego \(UE\) 2015/2424](#) odnośny okres pięciu lat obliczano wstecz od **daty publikacji** zakwestionowanego zgłoszenia ZTUE. W przypadku zakwestionowanych rejestracji międzynarodowych zawierających wskazanie UE równoważną datą jest data pierwszej publikacji rejestracji międzynarodowej lub późniejszego wskazania w Biuletynie ZTUE (25/04/2018, [T-312/16](#), CHATKA / CHATKA (fig.), EU:T:2018:221, § 19-42).

5 Zakres używania

5.1 Kryteria

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

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

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

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

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

Dokładnego **progu decydującego** o rzeczywistym używaniu nie da się określić bez kontekstu. Obroty i wielkość sprzedaży produktu należy zawsze oceniać z uwzględnieniem innych istotnych czynników, takich jak rozmiar prowadzonej działalności, możliwości produkcyjne lub możliwości w zakresie sprzedaży, stopień dywersyfikacji przedsiębiorcy wykorzystującego znak towarowy, jak również cechy towarów lub usług na właściwym rynku. Znak towarowy nie zawsze musi być używany na dużą skalę, aby można było stwierdzić rzeczywiste używanie, ponieważ zależy to zwykle od właściwości danych towarów lub usług na właściwym rynku (11/03/2003, [C-40/01](#), Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, [T-203/02](#), Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Niskie obroty i niewielka sprzedaż – w wymiarze bezwzględnym – produktu o średniej lub niskiej cenie może skłaniać do wniosku, że używanie danego znaku towarowego nie ma rzeczywistego charakteru. W odniesieniu do drogich towarów lub rynku towarów luksusowych niskie obroty lub mała wielkość sprzedaży mogą być jednak wystarczające (22/10/2020, [C-720/18](#) & [C-721/18](#), Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Należy zatem zawsze brać pod uwagę charakterystykę danego rynku (08/07/2004, [T-334/01](#), Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

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

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

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

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

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

5.2 Przykłady niedostatecznego używania

Nr sprawy	Komentarz
18/03/2015, T-250/13 , SMART WATER	Testową sprzedaż 15 000 butelek wody uznaje się za symboliczną w świetle wielkości rynku europejskiego (pkt 34–35).

Nr sprawy	Komentarz
2014-07-16, T-196/13 , NAMMU, EU:T:2014:1065	Zgłaszający przedstawił oświadczenie z mocą przysięgi podpisane przez kierownika działu importu i kierownika ds. jakości, jak również fotografie, w tym zdjęcie frontu sklepu Nanu-Nana oraz inne zdjęcia, nieopatrzone datą, różnych towarów, takich jak: złożone pudełka papierowe, albumy, kalendarze, naklejki, bloki, materiały przeznaczone dla artystów, karty i inne produkty papierowe, serwetki, książki kucharskie, meble i artykuły wystroju wnętrz. Wszystkie przedstawione towary opatrzone były etykietami i naklejkami z wcześniejszym znakiem towarowym na opakowaniu. Nie przedstawiono żadnych dowodów na potwierdzenie danych dotyczących obrotów podanych w oświadczeniach, a fotografie nie były opatrzone datą (pkt 33).
17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potwierdzony wyrokiem z 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum	Osoba wnosząca sprzeciw, tj. niemiecka cukiernia działająca w mieście liczącym 18 tys. mieszkańców, udowodniła, że na przestrzeni 22 miesięcy jej stała miesięczna sprzedaż wyrabianych ręcznie luksusowych czekoladek wynosiła około 3,6 kg. Czekoladki były wprawdzie reklamowane na ogólnodostępnej stronie internetowej firmy, ale można je było zamówić i nabyć jedynie na miejscu. Z uwagi na ograniczenia terytorialne i ilościowe Sąd uznał, że używanie nie zostało dostatecznie dowiedzione (pkt 32 i nast.).
30/04/2008, T-131/06 , Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	W ciągu 13 miesięcy sprzedano 54 sztuk damskich fig i 31 sztuk halek za sumę 432 EUR. Sąd uznał tę niewielką ilość (towarów codziennego użytku, sprzedawanych po bardzo umiarkowanej cenie) za niewystarczającą w odniesieniu do analizowanego rynku.
27/02/2009, R 249/2008-4 , AMAZING ELASTIC PLASTIC II	Nieodpłatne rozdanie 500 zestawów balonów jako „próbek” nie może stanowić rzeczywistego używania.

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

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

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

5.3 Przykłady dostatecznego używania

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

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

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

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

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

6 Charakter używania

Termin „charakter używania” odnosi się do:

- używania znaku zgodnie z jego podstawową funkcją w obrocie gospodarczym ([pkt 6.1](#) poniżej);
- używania znaku w zarejestrowanej postaci lub jej odmianie ([pkt 6.2](#) poniżej); oraz
- używania znaku w odniesieniu do towarów i usług, dla których został zarejestrowany ([pkt 6.3](#) poniżej).

6.1 Używanie jako znaku towarowego

6.1.1 Używanie znaku zgodnie z jego funkcją

6.1.1.1 Używanie znaków indywidualnych

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

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

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

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

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

1. Używanie jako **znaku certyfikującego**. W niektórych jurysdykcjach można uzyskać znaki certyfikujące za zgodność z określonymi standardami. Posiadaczem znaku certyfikującego nie jest uprawniony użytkownik, producent lub dostawca certyfikowanych towarów lub usług, a podmiot certyfikujący, który sprawuje prawomocną kontrolę nad używaniem znaku certyfikującego. Znaki certyfikujące mogą być używane wraz z indywidualnym znakiem towarowym producenta certyfikowanych towarów lub podmiotu świadczącego certyfikowane usługi. Podstawowa funkcja znaku certyfikującego różni się od podstawowej funkcji indywidualnego znaku towarowego: ten pierwszy służy do poświadczenia, że towary lub usługi spełniają określone standardy i posiadają konkretne cechy, podczas gdy ten drugi służy przede wszystkim do identyfikacji pochodzenia towarów i usług. Dlatego też używanie jako znaku certyfikującego nie jest równoznaczne z używaniem jako indywidualnego znaku towarowego, ponieważ nie gwarantuje ono konsumentom, że towary lub usługi pochodzą od jednego przedsiębiorstwa, pod

kontrolą którego są one wytwarzane lub dostarczane i które to przedsiębiorstwo w konsekwencji ponosi odpowiedzialność za jakość tych towarów i usług (08/06/2017, [C-689/15](#), Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).

2. Używanie jako **oznaczenia geograficznego**. Podstawową funkcją oznaczenia geograficznego jest określanie, że towary pochodzą z określonego regionu lub miejscowości. Stoi to w sprzeczności z główną funkcją indywidualnego znaku towarowego, a mianowicie wskazywaniu pochodzenia handlowego. W przypadku gdy oznaczenie geograficzne stanowi część indywidualnego znaku gwarantującego konsumentom, że oznaczane przez niego towary pochodzą od jednego przedsiębiorstwa, pod kontrolą którego towary te są wytwarzane i które to ponosi odpowiedzialność za ich jakość, osoba wnosząca sprzeciw musi złożyć dowód używania jako znaku indywidualnego (07/06/2018, [T-72/17](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, [C-514/18 P](#), Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878, § 37-43). Dowód używania jako oznaczenia geograficznego (np. ogólne oświadczenia rad regulacyjnych) nie może służyć do udowodnienia używania jako znaku indywidualnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat oznaczeń geograficznych, zob. [Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\)](#).

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

1. **Używania oznaczenia na zasadzie nazwy przedsiębiorstwa, firmy lub nazwy handlowej** nie można uznać za używanie znaku towarowego, chyba że właściwe towary lub usługi są same w sobie przedstawiane i oferowane na rynku za pomocą tego oznaczenia (13/04/2011, [T-209/09](#), Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Ogólnie rzecz biorąc, używanie znaku towarowego nie ma miejsca, gdy nazwa handlowa służy wyłącznie jako szyld (chyba że chodzi o udowodnienie używania w odniesieniu do usług handlu detalicznego) lub pojawia się na tylnej okładce katalogu bądź jako incydentalne wskazanie na etykiecie (18/01/2011, [T-382/08](#), Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1.2 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących

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

Stosuje się wymogi RZTUE związane z warunkami używania. Należy jednak wziąć pod uwagę różne funkcje tych znaków. Osoba wnosząca sprzeciw musi wykazać, że osoby uprawnione (zob. [pkt 7.3](#)) używały znaku wspólnego lub znaku certyfikującego zgodnie z jego podstawową funkcją.

Zasadniczą funkcją **znaku wspólnego** jest odróżnianie towarów lub usług członków **organizacji**, która jest właścicielem znaku od towarów lub usług innych

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

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

6.1.2 Używanie w obrocie gospodarczym

6.1.2.1 Używanie publiczne a wewnętrzne

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

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

wytworzone przez pierwotnych producentów (21/11/2013, [T-524/12](#), RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

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

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

6.1.2.2 Działalność handlowa a promocyjna

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

Towary i usługi oferowane **nieodpłatnie** mogą stanowić przypadek rzeczywistego używania, jeśli są oferowane komercyjnie, tj. z zamiarem stworzenia lub zachowania rynku zbytu dla takich towarów w UE w przeciwieństwie, a zatem w konkurencji, do towarów lub usług innych przedsiębiorstw (09/09/2011, [T-289/09](#), Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

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

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

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07 , EU:C:2009:10 (orzeczenie w trybie prejudycjalnym)

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

6.1.2.3 Używanie w odniesieniu do towarów

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

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

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

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

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

6.1.2.4 Używanie w odniesieniu do usług

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

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

6.1.2.5 Używanie w reklamie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.2.6 Używanie w Internecie

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

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
SHARP	20/12/2011, R_1809/2010-4 , SHARPMaster / SHARP (fig.)
Osoba wnosząca sprzeciw przedstawiła „wyimki ze swoich stron internetowych dla różnych krajów”. Izba uznała, że „same wydruki z własnej strony internetowej spółki nie mogą dowodzić używania znaku w odniesieniu do określonych towarów, jeśli nie są wsparte informacjami uzupełniającymi na temat rzeczywistego korzystania ze strony internetowej przez potencjalnych i właściwych konsumentów bądź uzupełniającymi danymi na temat reklam i sprzedaży dla poszczególnych towarów, fotografiami opatrzonymi odnośnym znakiem itd.” (pkt 33).	

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
WALZERTRAUM	17/01/2013, T-355/09 , Walzer Traum, EU:T:2013:22; potwierdzono wyrokiem 17/07/2014, C-141/13 P , Walzer Traum, EU:C:2014:2089
Osoba wnosząca sprzeciw, tj. cukiernia będąca właścicielem niemieckiego znaku towarowego „WALZERTRAUM” dla towarów należących do klasy 30, aby dowieść zakresu używania swojego znaku, przedstawiła dowód w postaci internetowej broszury reklamowej, która zawiera ogólne informacje na temat jej metod pracy, składników stosowanych w produkcji i asortymentu, w tym czekolady „WALZERTRAUM”. Towary nie mogły być jednak zamawiane za pośrednictwem strony internetowej. Z tego względu Sąd uznał, że nie można ustalić związku pomiędzy stroną internetową a liczbą sprzedawanych artykułów (pkt 47).	

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

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

Charakter Internetu może utrudniać ustalenie rzeczywistej daty publicznego udostępnienia informacji. Na przykład nie na wszystkich stronach internetowych znajduje się informacja o dacie ich publikacji. Ponadto strony internetowe łatwo

poddają się aktualizacji, ale większość nie posiada archiwów poprzednio udostępnianych materiałów, ani nie podaje informacji umożliwiających użytkownikom dokładne ustalenie, co i kiedy zostało opublikowane.

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

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

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

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

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

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2 , SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)

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

Więcej informacji na temat dowodów pochodzących z Internetu – zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą \(art. 8 ust. 5 RZTUE\), pkt 3.1.4.4.](#)

6.2 Używanie znaku w zarejestrowanej postaci lub jego odmiany

Podczas oceny rzeczywistego używania znaku towarowego należy wziąć pod uwagę, że znaki towarowe są używane w kontekście handlowym, na produktach, opakowaniach, informacjach i materiałach reklamowych itp. Są one zwykle używane wraz z innymi informacjami o produkcie, komunikatami marketingowymi, elementami dekoracyjnymi, a często również z innymi znakami (znakami indywidualnymi, znakami wspólnymi lub znakami certyfikującymi) lub oznaczeniami geograficznymi i powiązаныmi symbolami. W związku z tym weryfikacja tego, czy znak był używany „w zarejestrowanej postaci”, może okazać się trudnym zadaniem.

Niniejszy dział dotyczy (i) jednoczesnego używania niezależnych znaków towarowych oraz (ii) używania w innej postaci, która nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku.

[Art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) stanowi, że oprócz używania znaku w zarejestrowanej postaci, za „używanie znaku towarowego” uznaje się również używanie znaku w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci. Ma to zastosowanie bez względu na to, czy znak w używanej postaci jest również przedmiotem oddzielnej rejestracji znaku towarowego właściciela.

Celem tego przepisu jest pozwolenie właścicielowi, w ramach wykorzystania znaku w celach handlowych, na dokonywanie zmian w znaku, które nie wpływając na jego odróżniający charakter, ułatwiają przystosowanie go do wymogów związanych z wprowadzaniem do obrotu i promocją towarów lub usług (23/02/2006, [T-194/03](#), Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). Zgodnie z celem tego przepisu, w przypadku gdy znak używany w obrocie różni się od postaci, w jakiej został zarejestrowany, różnica musi być taka, że można ją uznać za zasadniczo równoważną.

Dążąc do ujednolicenia praktyk w zakresie znaków towarowych, Sieć Własności Intelektualnej Unii Europejskiej opublikowała Wspólny komunikat w sprawie wspólnej praktyki – Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany (CP8) ⁽⁷³⁾. Niniejszy dział wytycznych jest zgodny z CP8.

6.2.1 Używanie w zarejestrowanej postaci – jednoczesne używanie niezależnych znaków

Znaki towarowe są często używane wraz z innymi znakami, na przykład w celu wskazania marki własnej i podmarki. Oznacza to używanie znaku w **tej samej postaci**, w jakiej został zarejestrowany, równoległe do innych znaków, lecz niezależnie od nich (jednoczesne używanie niezależnych znaków). Różni się to od używania znaku w **innej postaci** niż zarejestrowana (08/12/2005, [T-29/04](#), Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, [T-463/12](#), MB, EU:T:2014:935, § 43). W związku z tym w przypadku jednoczesnego używania niezależnych znaków nie powstaje nawet pytanie, czy odróżniający charakter znaku w zarejestrowanej postaci został zmieniony, a [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) nie ma zastosowania. W związku z tym używanie znaku bez żadnych zmian, w tym jednoczesne używanie z oddzielnymi, niezależnymi znakami, jest objęte zakresem stosowania [art. 18 ust. 1, akapit pierwszy, RZTUE](#), a nie [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#).

Aby ustalić jednoczesne używanie, należy ustalić, czy dane znaki, mimo że są używane razem, pozostają **niezależne** od siebie i czy będą postrzegane w ten sposób przez odbiorców. Inaczej jest w sytuacji, gdy odbiorcy raczej postrzegają je jako tworzące **jednostkę**, a nie jako „oddzielne, niezależne znaki”. Co do zasady **interakcja** wizualna lub koncepcyjna między elementami skutkująca powstaniem nierozdzielnej jednostki uniemożliwi postrzeganie tych elementów jako „oddzielnych, niezależnych znaków”. Wymaga to całościowej oceny różnych czynników, takich jak:

- samoistne cechy znaków (elementy dominujące i o charakterze odróżniającym; ich odpowiednie położenie; używanie w innym rozmiarze, krój czcionki lub kolor; obecność lub brak połączeń składniowych, gramatycznych lub koncepcyjnych itp.);
- sposób przedstawienia znaków w dowodach używania i kontekst używania (praktyki biznesowe w danym sektorze handlu, charakter znaków, tj. nazwy przedsiębiorstw, marki własne, identyfikatory linii produktów, podmarki itp.);
- konkretne dowody mogące wykazać, że znaki są postrzegane przez odbiorców niezależnie.

Brak dowodów na niezależne używanie i postrzeganie znaku w zarejestrowanej postaci nie wyklucza oceny kwestii jednoczesnego używania na podstawie samoistnych cech znaków i ogólnych doświadczeń w zakresie praktyk handlowych w danym sektorze handlu.

⁷³ dostępny na stronie internetowej: <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
YGAY		21/09/2010, T-546/08 , i Gai, EU:T:2010:404
Określenie „Marqués de Murrieta” odnosi się do wytwórni wina odpowiedzialnej za produkcję i wprowadzanie do obrotu wina, natomiast „YGAY” określa konkretne wino spośród szeregu win wprowadzanych do obrotu przez producenta. Łączne użycie słów „Marqués de Murrieta” i wcześniejszego znaku na tym samym nośniku nie wpływa na funkcję identyfikacji wcześniejszego znaku w odniesieniu do danych towarów. Wspólne używanie kilku znaków na etykietach produktów, w szczególności tych odnoszących się do wytwórni win i konkretnego produktu, jest powszechną praktyką handlową w sektorze wina (pkt 19–25).		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		13/09/2016, T-146/15 , DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469
Wspólne używanie elementu graficznego i elementu słownego na tym samym wyrobie włókienniczym lub odzieżowym nie podważa funkcji identyfikacji zarejestrowanego znaku; zestawienie elementu graficznego z elementem słownym odnoszącym się do twórcy lub producenta nie jest niczym niezwykłym w sektorze odzieżowym, gdyż element graficzny nie traci w całościowym wrażeniu funkcji autonomicznej identyfikacji (pkt 58–60).		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

		Fikcyjny przykład (CP8)
Właściwymi towarami są <i>środki farmaceutyczne</i> w klasie 5. Znak w zarejestrowanej postaci, MAPALVAM, jest używany wraz z innym znakiem o charakterze odróżniającym, tj. marką własną. W sektorze farmaceutycznym często zdarza się, że nazwa produktu pojawia się razem z marką własną. Znak w zarejestrowanej postaci będzie postrzegany niezależnie w znaku w używanej postaci.		

Jeżeli **słowo o charakterze odróżniającym nakłada się** na zarejestrowany znak składający się z elementu graficznego, wzoru lub kształtu **o mało odróżniającym charakterze**, może okazać się trudne do określenia, czy chodzi o jednoczesne używanie, czy zmianę wcześniejszego znaku. Należy zadać pytanie, czy oryginalny znak jest nadal postrzegany niezależnie, pomimo nałożenia się słowa o charakterze odróżniającym. W takim przypadku będzie to traktowane jako jednoczesne używanie. Jak stwierdzono w wyroku z 18/04/2013, [C-12/12](#), Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, „zarejestrowany znak towarowy, który jest używany wyłącznie jako część innego złożonego znaku towarowego lub w połączeniu z innym znakiem towarowym, **dalej musi być postrzegany jako wskazanie pochodzenia danego towaru**”, aby to używanie było objęte terminem „rzeczywiste używanie” w rozumieniu art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94. ⁽⁷⁴⁾ Z drugiej strony, jeżeli nie można ustalić, że pierwotny znak graficzny, przestrzenny czy stanowiący wzór jest postrzegany jako niezależny znak towarowy, nie jest to sytuacja „jednoczesnego używania” i sprawę należy ocenić zgodnie z zasadami zmiany charakteru odróżniającego (zob. pkt [6.2.2.1.2](#)).

Natomiast jeżeli znak w zarejestrowanej postaci jest znakiem graficznym lub przestrzennym, który **nie ma mało odróżniającego charakteru**, nałożenie słowa o odróżniającym charakterze zwykle nie będzie miało wpływu na zdolność tego znaku graficznego lub przestrzennego do postrzegania go jako niezależnego znaku, jak w poniższych przykładach jednoczesnego używania.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

⁷⁴ Art. 15 **ust. 1** rozporządzenia nr 40/94 odpowiadał [art. 18 ust. 1, akapit pierwszy, RZTUE](#), a nie [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#). Przepis odpowiadający [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) to art. 15 **ust. 2** lit. a) rozporządzenia nr 40/94.

		10/10/2017, T-211/14 RENV, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:T:2017:715 sprzeciw odrzucono, 23/01/2019, C-698/17 P, SHAPE OF AN OVEN (3D), EU:C:2019:48
---	---	---

Po pierwsze, należy zauważyć, że znak w zarejestrowanej postaci w znacznym stopniu odbiega od norm przyjętych w danym sektorze zarówno pod względem cylindrycznego kształtu, jak i sposobu działania wywołanego tym kształtem. W tych okolicznościach uznano, że znak ten ma wysoce odróżniający charakter (pkt 42 i 46). Po drugie, słowo „Bullerjan” zajmuje niewielką część struktury i jest widoczne tylko wtedy, gdy struktura jest oglądana z perspektywy przedniej części komory spalania. Ponadto panel, na którym wytłoczony jest znak słowny, ma wygląd metaliczny, taki jak cała struktura, więc nie odróżnia się on od reszty struktury. Ten znak słowny jest zatem mniej rzucający się w oczy niż kształt samego produktu. W tych okolicznościach na ogólne postrzeganie danego znaku nie ma wpływu obecność znaku słownego „Bullerjan”. Jest to tym bardziej istotne, że połączenie formy trójwymiarowej z dodatkowym znakiem słownym jest powszechną praktyką w danym sektorze. W związku z tym, biorąc pod uwagę charakter odróżniający przedmiotowego znaku, ten znak słowny nie podważa faktu, że sam kształt trójwymiarowy jest wystarczający, aby ustalić pochodzenie handlowe tych produktów (pkt 47).

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		28/02/2019, T-459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119

Na podstawie przedstawionych dowodów stwierdzono, że znak w zarejestrowanej postaci był używany jako znak towarowy, mianowicie wskazywał na handlowe pochodzenie danych towarów (pkt 76, 94 i 98). Nałożenie znaku „MIKADO” nie zmienia odróżniającego charakteru znaku przestrzennego w zarejestrowanej postaci. W tym względzie należy zauważyć, że znak „MIKADO” częściowo obejmuje trójwymiarowy kształt wcześniejszego znaku zarówno na krawędzi, jak i z przodu opakowania. Jednakże dodanie tego słowa w żaden sposób nie przeszkodzi odbiorcy w postrzeganiu kształtu i kolorów wcześniejszego znaku, którego dwa zakończenia pozostają widoczne, a związek między kolorami: żółtym i brązowym jest wyraźnie rozpoznawalny. W takich okolicznościach znak „MIKADO” pojawia się jako niezależny element, a nie jako tworzący jednostkę z wcześniejszym znakiem (pkt 99–100).

6.2.2 Używanie w postaci innej niż zarejestrowana

W przypadku wykluczenia jednoczesnego używania niezależnych znaków różnicę dotyczącą znaku w używanej postaci należy ocenić na podstawie [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w celu ustalenia, czy zmienia ona charakter odróżniający znaku w zarejestrowanej postaci. Zasadniczo ocenia się, czy znak w używanej postaci stanowi **dopuszczalną czy niedopuszczalną „odmianę”** jego zarejestrowanej postaci.

Ocena ta składa się z dwóch etapów.

Pierwszym etapem jest wyjaśnienie, co należy uznać za charakter odróżniający znaku w zarejestrowanej postaci, poprzez ustalenie **które elementy przyczyniają się do nadania charakteru odróżniającego oraz w jakim stopniu się do tego przyczyniają** („cecha odróżniająca znaku”). Wymaga to oceny charakteru odróżniającego i dominującego wizualnie **elementów znaku w zarejestrowanej postaci** w oparciu o samoistne cechy każdego z nich, względną pozycję poszczególnych elementów w konfiguracji danego znaku, oraz ich interakcje.

Drugim etapem jest **zidentyfikowanie różnic dotyczących znaku w używanej postaci i ocena wpływu odmian**. Należy ustalić, czy ta cecha odróżniająca znaku w zarejestrowanej postaci jest obecna, została pominięta lub zmieniona w znaku w używanej postaci. Wymaga to oceny charakteru odróżniającego i dominującego **dodanych, pominiętych lub zmienionych elementów znaku w używanej postaci** w oparciu o samoistne cechy każdego z nich, ich względną pozycję w konfiguracji danego znaku i ich interakcje. Istnieje współzależność pomiędzy mocą odróżniającego charakteru znaku a skutkami odmian. Wpływ odmian na znaki o bardziej odróżniającym charakterze może być mniejszy w porównaniu ze znakami, które mają ograniczony odróżniający charakter. Dodane lub pominięte elementy z większym prawdopodobieństwem mogą wpłynąć na charakter odróżniający znaków o ograniczonym odróżniającym charakterze (10/10/2018, [T-24/17](#), D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 i przytoczone tam orzecznictwo). Należy również wziąć pod uwagę praktyki stosowane w danym sektorze handlu oraz sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców.

W kolejnych punktach przedstawiono wytyczne i przykłady ilustrujące wpływ **dodatkowych elementów** (pkt 6.2.2.1), **pominięć** (pkt 6.2.2.2) i **zmian innych cech**, takich jak położenie lub proporcje (pkt 6.2.2.3), w zależności od tego, czy znak w zarejestrowanej postaci ma **przeciętny** lub **niski** stopień charakteru odróżniającego. Chociaż znak w używanej postaci może zawierać **połączenie** tych odmian, w tym pominięcie elementu i dodanie innego (zastąpienie), poniższe zasady mogą również służyć jako wskazówki w takich przypadkach.

6.2.2.1 Dodatkowe elementy

6.2.2.1.1 Znak w zarejestrowanej postaci ma przeciętnie odróżniający charakter

Można wyróżnić następujące główne scenariusze.

- Dodanie elementu o charakterze nieodróżniającym lub słabo odróżniającym
- Dodanie symbolu lub innego znaku ortograficznego
- Dodanie elementu odróżniającego (wchodzącego w interakcję z innymi elementami)

Dodanie elementu o charakterze nieodróżniającym lub słabo odróżniającym

Ogólnie rzecz biorąc, dodanie elementu pozbawionego charakteru odróżniającego lub o charakterze słabo odróżniającym (czy to słowa, czy elementu graficznego, w tym stylizacji lub koloru) nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku, niezależnie od tego, czy elementy te są wizualnie dominujące, czy też nie.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE (iii) 	23/09/2015, T-426/13 , AINHOA, EU:T:2015:669 sprzeciw odrzucono 16/06/2016, C-611/15 P , AINHOA, EU:C:2016:463
<i>Towary i usługi:</i> klasa 3 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Elementy dodatkowe, takie jak „bio” czy „deluxe”, mają charakter opisowy względem cech charakterystycznych towarów. Prostokąt przedstawiający zachmurzone niebo umieszczony nad elementem słownym nie zmienia całościowego wrażenia wywieranego przez znak (pkt 30–32) – dopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii) 	29/04/2020, T-78/19 , green cycles (fig.), EU:T:2020:166
<i>Towary i usługi:</i> Klasy 17, 20, 40 i 42 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Dodatkowe elementy „rozwiązania i produkty”, „plásticos Hidrosolubles s.l.”, czasami również poprzedzone przyimkiem [ang.] „by”, stanowią jedynie drobne dodatki w przeciwieństwie do wyrażenia „green cycles”, które stanowi dominujący element znaku w używanej postaci. Odwrócenie kolorów znaku w zarejestrowanej postaci nie jest wystarczające, aby wpłynąć na charakter odróżniający znaku w zarejestrowanej postaci. Kolory – niebieski, zielony i szary – nie są szczególnie oryginalne ani nietypowe w zarejestrowanych i używanych postaciach znaku (pkt 68–69) – dopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		12/05/2016, T-322/14 & T-325/14 , MOBILE.DE, EU:T:2016:297 sprzeciw odrzucono, 28/02/2018, C-418/16P , mobile.de, EU:C:2018:128
<i>Towary i usługi:</i> klasa 35 <i>Terytorium:</i> Bułgaria <i>Ocena:</i> Umieszczenie elementu „.bg” na końcu znaku nie zmienia odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci. Choć element ten przekazuje dodatkowy komunikat, nie zmienia to faktu, że jest on powszechnie postrzegany jako określenie nazwy domeny najwyższego poziomu powiązanej z Bułgarią. To bardzo powszechne krótkie odniesienie terytorialne nie ma szczególnego charakteru odróżniającego. Sporne znaki mają wspólny dominujący element słowny, charakteryzują się również wspólnymi cechami charakterystycznymi dotyczącymi ich konfiguracji graficznej, takimi jak czcionka i kadrowanie, a także różnią się drugorzędnymi elementami, które są zwięzłe i nieistotne w odniesieniu do ich charakteru odróżniającego (pkt 57–58) – dopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii)  (iii) 	15/10/2019, T-582/18 , X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747

Towary i usługi: klasa 25

Terytorium: UE (dowody używania dotyczące Niemiec, Francji i Włoch)

Ocena: Elementy słowne „bionic”, „socks” i „technology” zajmują drugorzędną pozycję w znakach w postaci używanej, ponieważ są umieszczone po elemencie graficznym składającym się z litery „x” i dwóch strzałek, które, biorąc pod uwagę ich umiejscowienie i rozmiar, przyciągają większą uwagę właściwego kręgu odbiorców. Ponadto elementy „bionic”, „socks” i „technology” mają charakter zachwalający w odniesieniu do produktów oznaczonych znakiem lub opisujący niektóre z ich cech. Termin „socks” ma w szczególności charakter opisowy względem danego rodzaju produktów. Termin „bionic” będzie postrzegany jako termin zachwalający, wskazujący na fakt posiadania znaczących lub wyjątkowych zdolności, zwłaszcza gdy jest używany jako określenie odzieży sportowej. Termin „technology” będzie postrzegany jako odniesienie do „inteligentnej” odzieży sportowej o specjalnych cechach uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii, która umożliwia dostosowanie tej odzieży do temperatury otoczenia lub wilgotności (pkt 45–48) – dopuszczalna odmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
FLAMINAIRE		08/12/2015, T-583/14 , FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943

Towary i usługi: Klasy 16 i 34

Terytorium: Hiszpania

Ocena: Znaki w zarejestrowanej i używanej postaci różnią się jedynie użyciem wielkiej litery „A” oraz użyciem pogrubionej czcionki. Różnice te nie mają wpływu na odróżniający charakter znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 37) – dopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

BROWNIES		30/01/2020, T-598/18 , BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22
<i>Towary i usługi:</i> Klasy 6, 18, 25, 26, 28 i 41 <i>Terytorium:</i> Zjednoczone Królestwo <i>Ocena:</i> Słowo „brownies” jest wyraźnie czytelne w postaci, w jakiej znak był używany. Elementy graficzne używanego znaku nie odgrywają istotnej roli w całościowym wrażeniu wywieranym przez znak i nie mają własnej samoistnej treści semantycznej, która mogłaby nadać znakowi charakter odróżniający lub stanowić określenie danych towarów. Te elementy graficzne ograniczają się do przedstawienia słowa „brownies” żółtą czcionką oraz za pomocą kropki nad literą „i” w postaci kwiatu i czasami nierównej granicy (pkt 65–67) – dopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii)  (iii) 	24/05/2012, T-152/11 , Mad, EU:T:2012:263
<i>Towary i usługi:</i> klasa 25 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Litery M, A, D są ułożone w sposób szczególny w znaku w zarejestrowanej postaci. Używanie różnych kombinacji kolorystycznych w postaciach, w których znak był używany, powinno być dozwolone, o ile litery kontrastują z tłem (pkt 41 i 45) – dopuszczalna odmiana.		

Dodanie symbolu lub innego znaku ortograficznego

Dodanie znaku interpunkcyjnego (takiego jak kropka lub wykrzyknik), innego znaku ortograficznego (takiego jak apostrof, akcent, łącznik lub spacja) lub innych symboli (takich jak liczba mnoga, dopełniacz lub skrócona forma przedsiębiorstwa) nie zmienia zazwyczaj charakteru odróżniającego znaku w zarejestrowanej postaci.

Jeżeli jednak nowy element zmienia postrzeganie znaku, na przykład poprzez zmianę znaczenia znaku w zarejestrowanej postaci, uzasadnione może być inne stwierdzenie.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2 , Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 33 <i>Terytorium:</i> Hiszpania <i>Ocena:</i> Użycie akcentu nie zmienia odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 28) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
<i>Towary i usługi:</i> klasa 3 <i>Terytorium:</i> Beneluks, Niemcy, Włochy, Portugalia, Rumunia i Hiszpania (dowody używania dotyczące Hiszpanii) <i>Ocena:</i> Samo dodanie litery „s” na końcu znaku towarowego nie zmienia znacząco wyglądu ani wymowy zarejestrowanego znaku towarowego, jak również nie wywołuje innego skojarzenia pojęciowego na rynku hiszpańskim, którego dotyczą dowody używania. Omawiany znak towarowy będzie jedynie postrzegany jako będący w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej (pkt 17) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5 , Easy foam master / Foamaster et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 1 <i>Terytorium:</i> Niemcy <i>Ocena:</i> Używanie znaku wraz z symbolem zarejestrowanego znaku towarowego ® nie zmienia odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 52–53) – dopuszczalna odmiana.		

Przykład zmiany charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4 , Metavit / MEXA-VIT C et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 5 <i>Terytorium:</i> Austria <i>Ocena:</i> Użycie znaku o innej pisowni i dodanie litery „C” zmienia odróżniający charakter znaku w zarejestrowanej postaci. Wynika to z faktu, że litery „VIT” są teraz postrzegane jako element opisowy „VIT C”, który odnosi się do „Vitamin C” – niedopuszczalna odmiana.		

Dodanie elementu odróżniającego (wchodzącego w interakcję z innymi elementami)

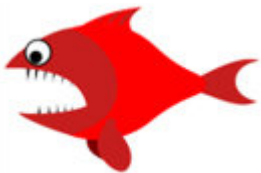
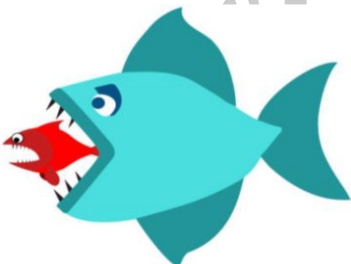
Co do zasady, dodanie elementu o charakterze odróżniającym, który **wchodzi w interakcję** z zarejestrowanym znakiem w taki sposób, że nie można go już postrzegać niezależnie, ale raczej jako **element tworzący jednostkę** (a zatem wykluczający jednoczesne używanie kilku znaków), zmienia charakter odróżniający znaku w zarejestrowanej postaci.

Przykłady zmian charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
NN		28/06/2017, T-333/15 , NN / NN, EU:T:2017:444 sprzeciw odrzucono, 17/01/2018 C-536/17 P , EU:T:2018:14
<i>Towary i usługi:</i> klasa 36 <i>Terytorium:</i> Hiszpania <i>Ocena:</i> Znak słowny „núñez i navarro” znajduje się zawsze pod okręgiem zawierającym litery „nn” i zajmuje centralną pozycję. Ponadto element słowny „núñez i navarro” jest znacznie większy niż znak słowny „nn”, zarówno pod względem szerokości, jak i liczby znaków, które każdy z nich zawiera. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że litery „nn” będą postrzegane jako inicjały nazwisk „núñez” i „navarro”. Jako nazwiska nie są to terminy rodzajowe odnoszące się do przedmiotowych usług, a zatem mają zwykły charakter odróżniający. W tych okolicznościach dodanie do wcześniejszego znaku elementu słownego „núñez i navarro” zmienia jego odróżniający charakter (pkt 43-46) – niedopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

TACK		10/10/2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668
<i>Towary i usługi:</i> klasa 16 <i>Terytorium:</i> Hiszpania <i>Ocena:</i> Faktury nie zawierały żadnego wskazania wcześniejszego znaku słownego TACK jako takiego; zamiast tego dokonano odniesienia do nazw produktów. Zestawienie elementu „ceys” nie może być postrzegane jako nieistotne lub niestaranne uzupełnienie elementu „tack”. Ponadto na fakturach oraz w broszurach i katalogach elementy „tack” i „ceys” występowały razem jako jeden termin lub jeden ośmioliterowy element słowny. Element „tackceys” na fakturach, a także w tekście broszur i katalogów, będzie postrzegany jako niepodzielna jednostka, ze wspólnymi dwoma słowami. Na opakowaniu oraz w wyciągach ze stron internetowych, broszur i katalogów wyraz „tack” systematycznie pojawia się w połączeniu ze słowem „ceys” oraz jest przedstawiony w sposób graficzny. Żaden z dowodów, o których mowa powyżej, nie wskazuje na użycie wcześniejszego znaku słownego TACK oddzielnie lub co najmniej z dala od elementu „ceys” (pkt 54–63) – niedopuszczalna odmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		Fikcyjny przykład (CP8)
<i>Towary i usługi:</i> klasa 25 <i>Ocena:</i> Znak w zarejestrowanej postaci jest używany z elementem graficznym o charakterze odróżniającym (niebieska ryba) w taki sposób, że w znaku w używanej postaci tworzy się pojedynczą jednostkę i nową koncepcję (duża ryba zjadająca małą) – niedopuszczalna odmiana.		

6.2.2.1.2 Znak w zarejestrowanej postaci ma niewielki charakter odróżniający

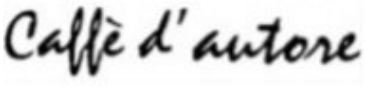
Można wyróżnić następujące główne scenariusze.

- Dodanie elementu o charakterze nieodróżniającym lub słabo odróżniającym.
- Dodanie elementu odróżniającego (wchodzącego w interakcję z innymi elementami).

Dodanie elementu o charakterze nieodróżniającym lub słabo odróżniającym

Gdy zarejestrowany znak ma niewielki charakter odróżniający, dodanie nawet elementu pozbawionego charakteru odróżniającego lub elementu słabo odróżniającego może zmienić jego charakter odróżniający. W związku z tym szczególnie ważna jest indywidualna ocena.

Przykłady zmian charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5 , La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
<i>Towary i usługi:</i> Klasa 11: <i>Elektryczne ekspresy do kawy do użytku w barach</i> <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Najbardziej odróżniającym elementem znaku w używanej postaci jest określony odręczny krój czcionki. Zmienia on odróżniający charakter znaku, jako że użycie tego konkretnego, odręcznego kroju czcionki dodaje do znaku słownego element odróżniający, który nie był obecny w postaci, w jakiej znak został zarejestrowany (pkt 52-53) – niedopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii) 	19/06/2019, T-307/17 , DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Towary i usługi: klasa 25

Terytorium: UE

Ocena: Poniższe ustalenia poczyniono w związku z [art. 7 ust. 3 RZTUE](#), stosowanym w drodze analogii do [art. 18 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) (pkt 58). Przedmiotowy znak jest znakiem czysto graficznym, który ma bardzo niewiele cech. Jedną z tych cech jest użycie trzech czarnych pasków na białym tle. Cecha ta powoduje szczególny kontrast między trzema czarnymi paskami z jednej strony a białym tłem i białymi przestrzeniami oddzielającymi te paski z drugiej strony. W tych okolicznościach, **biorąc pod uwagę w szczególności skrajną prostotę spornego znaku oraz znaczenie opisanej powyżej cechy**, odwrócenie schematu kolorystycznego, nawet przy zachowaniu silnego kontrastu między trzema paskami a tłem, nie może być uznane za nieznaczną zmianę w stosunku do zarejestrowanej postaci rozpatrywanego znaku. Wynika z tego, że używanie znaku w postaci trzech białych (lub jasnych) pasków na czarnym (lub ciemnym) tle zmienia odróżniający charakter znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 76–78) – niedopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
FLAVOUR AND AROMA	BAA-naa-NAA FLAVOUR AND AROMA	Fikcyjny przykład (CP8)
Towary i usługi: klasa 31 Terytorium: Anglojęzyczni odbiorcy <i>Ocena:</i> Znak w zarejestrowanej postaci ma niewielki charakter odróżniający. Dodany element BAA-naa-NAA, który również ma niewielki charakter odróżniający, jest umieszczony na początku i wchodzi w interakcję z zarejestrowanym znakiem poprzez stworzenie nowej koncepcji – niedopuszczalna zmiana.		

Przykład, w którym charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii) 	13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469

Towary i usługi: Klasy 9, 24, 25 i 42

Terytorium: UE

Ocena: Samo dodanie do zarejestrowanego znaku elementu pozbawionego charakteru odróżniającego, takiego jak okrąg, nie zmienia charakteru odróżniającego znaku. Odróżniającym i dominującym elementem znaku w używanej postaci jest element stanowiący istotę zarejestrowanego znaku, który pozostaje wyraźnie rozpoznawalny. Podobnie użycie niebieskiego koloru nie jest szczególnie oryginalne i nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku (pkt 41–55) – dopuszczalna zmiana.

Dodanie elementu odróżniającego (wchodzącego w interakcję z innymi elementami)

Dodanie elementu odróżniającego do znaku, który ma niewielki charakter odróżniający, zazwyczaj skutkuje interakcją między tymi dwoma elementami, polegającą na tym, że zarejestrowany znak nie będzie już postrzegany niezależnie. Zmienia to charakter odróżniający zarejestrowanego znaku.

Przykład zmiany charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		2017-02-28, T-766/15 , REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123
<i>Towary i usługi:</i> klasy 29, 30 i 31 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Znak w postaci zarejestrowanej, wzór narybku w kolorze złotym na niebieskim tle, ma niewielki charakter odróżniający. Odbiorcy będą postrzegać ten element jako dekoracyjny lub mający służyć jako tło. Znak odróżniający „LABEYRIE” znajduje się w widocznym miejscu na opakowaniu towarów i jest nałożony na zarejestrowany znak (pkt 50–54, 59–60) – niedopuszczalna zmiana.		

6.2.2.2 Pomijanie elementów

Pominięcie elementu mającego wpływ na charakter odróżniający zarejestrowanego znaku może zmienić jego charakter odróżniający.

6.2.2.2.1 Znak w zarejestrowanej postaci ma przeciętnie odróżniający charakter

Można wyróżnić następujące główne scenariusze.

- Pominięcie elementu nieodróżniającego
- Pominięcie elementu słabo odróżniającego
- Pominięcie symbolu lub innego znaku ortograficznego
- Pominięcie elementu odróżniającego

Pominięcie elementu nieodróżniającego

Jeżeli pominięty element nie ma charakteru odróżniającego, nie zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego znaku.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	Diacol	24/01/2017, T-258/08 , DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
<i>Towary i usługi:</i> klasa 5 <i>Terytorium:</i> Portugalia <i>Ocena:</i> Pominięcie słowa „Portugalia”, które jest opisowe w odniesieniu do pochodzenia towarów, nie wpływa na odróżniający charakter zarejestrowanego znaku (pkt 38) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		29/09/2011, T-415/09 , Fishbone, EU:T:2011:550 potwierdzono wyrokiem z 18/07/2013, C-621/11 P , Fishbone, EU:C:2013:484
<i>Towary i usługi:</i> klasa 25 <i>Terytorium:</i> Grecja <i>Ocena:</i> Pominięcie lekko stylizowanego słowa „Beachwear”, jako że jest ono opisowe względem tego rodzaju towarów, nie wpływa na odróżniający charakter zarejestrowanego znaku (pkt 62–63) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

		24/11/2005, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Towary i usługi:</i> Klasy 35, 40, 41 i 42 <i>Terytorium:</i> Niemcy <i>Ocena:</i> Elementy słowne „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” (czyli „Stowarzyszenie Pomocy Przedsiębiorcom i Osobom Samozatrudnionym, zarejestrowane stowarzyszenie”), zapisane literami w małym rozmiarze i zajmujące drugorzędą pozycję w zarejestrowanym znaku, mają charakter opisowy w odniesieniu do przedmiotowych usług. Pominięcie tego elementu nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku (pkt 36–37) – dopuszczalna zmiana.		

Pominięcie elementu słabo odróżniającego

Jeżeli pominięty element ma niewielki charakter odróżniający, zazwyczaj nie zmienia się charakter odróżniający zarejestrowanego znaku. Jeżeli jednak element słabo odróżniający znacznie przyczynia się do charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku, jest wizualnie dominujący lub wchodzi w interakcję z innymi elementami, uzasadniony może być inny wynik. W związku z tym szczególnie ważna jest indywidualna ocena.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i) vieta (ii) 	10/12/2015, T-690/14 , Vieta, EU:T:2015:950

Towary i usługi: klasa 9

Terytorium: UE

Ocena: Odróżniający charakter znaku zasadniczo wynika ze słowa „vieta”, a nie z elementów graficznych. Ten element słowny ma wysoce odróżniający charakter i zajmuje ważne miejsce w ogólnym wrażeniu wywieranym przez zarejestrowaną postać znaku, podczas gdy elementy graficzne mają jedynie niski stopień charakteru odróżniającego i zajmują w całościowym wrażeniu pozycję czysto drugoplanową. Te elementy graficzne, w tym użyty krój czcionki, mają stosunkowo niewielki wpływ wizualny. Prostokątne obramowanie nie jest oryginalne pod względem zwykłego używania handlowego. Jeśli chodzi o pozostałe elementy graficzne – szare prostokąty oddzielające litery słowa „vieta” oraz białe prostokąty pośrodku boków prostokątnego obramowania – są one bardzo małe, nie rzucają się w oczy i nie przedstawiają cech oryginalności (pkt 47 i 48) – dopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	(i)  (ii) 	14/12/2016, T-397/15 , PAL (fig.), EU:T:2016:730

Towary i usługi: klasa 7

Terytorium: UE

Ocena: Element graficzny zarejestrowanego znaku zasadniczo stanowi ramkę podkreślającą obecność odróżniającego elementu słownego „pal”. Będzie on postrzegany jako wyłącznie dekoracyjny. Pominięcie tego elementu nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku (pkt 32–38) – dopuszczalna zmiana.

Przykład zmiany charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

		Fikcyjny przykład (CP8)
<i>Towary i usługi:</i> klasa 9 <i>Terytorium:</i> Anglojęzyczni odbiorcy <i>Ocena:</i> Charakter odróżniający zarejestrowanego znaku wynika zasadniczo z połączenia elementu słownego „BUBBLEKAT” i innych elementów w znaku. Pomimo niewielkiego charakteru odróżniającego innych elementów oddziałują one na siebie i są wizualnie dominujące ze względu na swój rozmiar i widoczne położenie. Pominięcie tych elementów zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego znaku towarowego – niedopuszczalna zmiana.		

Pominięcie symbolu lub innego znaku ortograficznego

Pominięcie znaku interpunkcyjnego, znaku ortograficznego (np. apostrofu, znaku akcentu, dywizu lub spacji) lub innych symboli (wskazujących na liczbę mnogą, dopełniacz lub skróconą formę przedsiębiorstwa) zazwyczaj nie zmienia charakteru odróżniającego znaku w zarejestrowanej postaci.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
Stöckert	(i) Stockert (ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5 , STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert
<i>Towary i usługi:</i> Klasy 9 i 10 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Element „STOCKERT” jest wyraźnie dominującym, najbardziej przyciągającym wzrok elementem znaku. Dodanie lub usunięcie znaku umlautu „Ö” nie wpływa na odróżniający charakter elementu słownego, ponieważ dwie małe kropki nad literą „O” w zarejestrowanym znaku nie są dominującym lub przyciągającym uwagę elementem, chociaż, o ile występują, zostaną zauważone, zwłaszcza przez niemieckojęzycznych odbiorców. W związku z tym usunięcie znaku „umlautu” lub konwencjonalne zastąpienie litery „ö” dyftongiem „oe” nie są uznawane za zmianę odróżniającego charakteru znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 55) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
--------------------------------	-------------------------	-----------

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4 , PELASPAN / PELASPAN et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 17 <i>Terytorium:</i> Beneluks <i>Ocena:</i> Używanie znaku w zarejestrowanej postaci bez dywizu łączącego elementy „PELASPAN” i „PAC” nie ma wpływu na jego odróżniający charakter (pkt 25) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		29/04/2010, R 877/2009-1 , Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 29 <i>Terytorium:</i> Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Austria i Portugalia <i>Ocena:</i> Krój czcionki został unowocześniony, ale litery mają wciąż zaokrąglony kształt, a brak dywizu może w ogóle nie zostać zauważony. Charakter odróżniający zarejestrowanego znaku nadal opiera się na dużych czarnych literach „Bi Fi”, przy czym litery „B” i „F” są wielkie, a obie litery „i” – małe, na białym tle i obrysowane srebrną obwódką. Pomarańczowe tło jest jedynie kolorem opakowania produktu (pkt 45) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1 , APANI / APALIA-ΑΠΑΛΙΑ
<i>Towary i usługi:</i> klasa 30 <i>Terytorium:</i> Grecja <i>Ocena:</i> Pominięcie transliteracji określenia w języku greckim nie zmienia charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku – dopuszczalna zmiana.		

Pominięcie elementu odróżniającego

Pominięcie elementu odróżniającego, czy to słowa, czy elementu graficznego, zwykle zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego znaku, nawet jeśli elementy te nie są dominujące, pod warunkiem że nie są one nieistotne.

Przykłady zmian charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		04/05/2012, R 562/2012-2 , LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
<i>Towary i usługi:</i> klasa 9 <i>Terytorium:</i> Hiszpania <i>Ocena:</i> Elementy słowne „light technology” zostały pominięte w znaku w jego używanej postaci. Biorąc pod uwagę znaczenie elementów słownych w złożonym znaku, przez które właściwy krąg odbiorców zazwyczaj odnosi się do takich znaków, fakt, że są to słowa obce, których hiszpańscy odbiorcy nie będą w stanie zrozumieć, i sposób, w jaki są zintegrowane ze znakiem graficznym, pominięcie tych elementów słownych zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego znaku (pkt 27 i 32) – niedopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		21/01/2015, T-46/13 , KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39

Towary i usługi: klasa 29

Terytorium: UE (dane dotyczące Hiszpanii)

Ocena: Po pierwsze, słowa „Sabores de Navarra” (smaki Navarry) odnoszą się do doznań lub wrażeń przywołujących na myśl region północnej Hiszpanii. Dlatego elementy te mogą być postrzegane przez odbiorców hiszpańskojęzycznych jako opisowe w odniesieniu do geograficznego pochodzenia danych towarów. Ponadto słowo „sabores” (smaki) może być postrzegane jako wskazanie jakości produktu, tj. smaku. Wynika z tego, że elementy „Sabores de Navarra” należy uznać za zasadniczo opisowe.

Elementy „La Sabiduría del Sabor”, biorąc pod uwagę znaczenie słów „La Sabiduría” (mądrość) i „sabor” (smak), stanowią grę słów i nie można ich uznać za opisowe. W związku z tym charakter odróżniający zarejestrowanego znaku wynika zasadniczo ze słów „La Sabiduría del Sabor” (pkt 31-45) – niedopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
FASHION TV	FASHION	13/05/2020, R 1221/2018-4 , Fashion TV

Towary i usługi: Klasy 32 i 33

Terytorium: UE

Ocena: W odniesieniu do linii napojów, która w dokumentacji opisana jest jako „nowa marka modnych napojów”, samo słowo „FASHION” ma bardzo niewielki, jeśli w ogóle jakikolwiek, charakter odróżniający. Z kolei słowo „TV” nie nawiązuje do napojów ani do pojęcia mody. W związku z tym element słowny „TV” stanowi nie tylko element odróżniający, lecz także najbardziej odróżniający element znaku (pkt 34) – niedopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2 , SCORPIO / ESCORPION (fig.)

Towary i usługi: klasy 1, 3 i 4

Terytorium: Hiszpania

Ocena: Zarejestrowany znak charakteryzuje się wyraźnie obecnością elementu graficznego. Przedłożone dokumenty nie wskazują jednak na używanie elementu graficznego zawartego w zarejestrowanym znaku towarowym (pkt 19-20) – niedopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		31/03/2020, R 2111/2019-4 , natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.)

Towary i usługi: klasa 42

Terytorium: Hiszpania

Ocena: Zawarte w zarejestrowanym znaku oznaczenie graficzne nie będzie uznawane za wyłącznie ozdobne lub dekoracyjne. Jest to bardzo niepowtarzalny rysunek zestawiający różne linie, kształty i kolory, które wizualnie przyciągają wzrok i noszą znamię indywidualności oraz własny charakter odróżniający. Oznaczenie graficzne wyróżnia się pewnym stopniem kreatywności i wyobraźni artystycznej. Zajmuje prawie połowę powierzchni znaku. W związku z tym nie można go uznać za nieistotne. Z uwagi na to, że element graficzny jest wizualnie dominujący i nie jest nieistotny, pominięcie go zmienia charakter odróżniający zarejestrowanego znaku (pkt 26–28) – niedopuszczalna zmiana.

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		15/12/2015, T-83/14 , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974 odwołanie oddalone 15/06/2016, C-94/16 P , ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461

Towary i usługi: klasa 25

Terytorium: Francja

Ocena: Element graficzny tego zarejestrowanego znaku, składający się ze stylizowanego podpisu, całkowicie znika z używanego znaku i jest zastąpiony zupełnie innym elementem graficznym, bardzo klasycznym, symetrycznym i statycznym. W zarejestrowanej postaci znaku zwraca uwagę asymetria i dynamizm wynikające z ukierunkowania liter z lewej strony do prawej. Powyższe różnice nie są nieistotne, a znaków nie można uznać za zasadniczo równoważne w rozumieniu orzecznictwa (pkt 22–24) – niedopuszczalna zmiana.

6.2.2.2.2 Znak w zarejestrowanej postaci ma niewielki charakter odróżniający

Można wyróżnić następujące główne scenariusze.

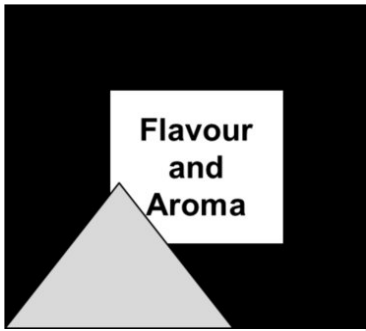
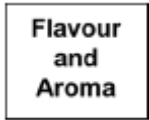
- Pominięcie nieodróżniającego elementu odróżniającego
- Pominięcie elementu słabo odróżniającego

Jako że znak, który ma niewielki charakter odróżniający, nie zawiera żadnych elementów o przeciętnym charakterze odróżniającym, scenariusz „pominięcia elementu odróżniającego” nie istnieje.

Pominięcie elementu nieodróżniającego

Jeżeli zarejestrowany znak ma niewielki charakter odróżniający, a pominięty element nie ma charakteru odróżniającego, zasadniczo charakter odróżniający zarejestrowanego znaku nie zostanie zmieniony. Inny wynik może być jednak uzasadniony w przypadkach, w których charakter odróżniający zarejestrowanego znaku wynika wyłącznie z połączenia elementów pozbawionych charakteru odróżniającego.

Przykład zmiany charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		Fikcyjny przykład (CP8)
<i>Towary i usługi:</i> klasa 30 <i>Terytorium:</i> Anglojęzyczni odbiorcy <i>Ocena:</i> Charakter odróżniający zarejestrowanego znaku wynika z połączenia prostych kształtów geometrycznych i słów o charakterze opisowym. Połączenie takich elementów nadaje znakowi jako całości charakter odróżniający, tak że pominięcie części tych elementów zmienia jego charakter odróżniający – niedopuszczalna zmiana.		

Pominięcie elementu słabo odróżniającego

Jeżeli zarejestrowany znak ma niewielki charakter odróżniający, pominięcie elementu słabo odróżniającego może spowodować zmianę charakteru odróżniającego zarejestrowanego znaku, w szczególności jeżeli pominięty element jest wizualnie dominujący lub w przypadkach, gdy charakter odróżniający zarejestrowanego znaku wynika z połączenia elementów o niskim charakterze odróżniającym. W związku z tym szczególnie ważna jest indywidualna ocena.

Przykłady zmian charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		15/09/2015, T-483/12 , LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635
<i>Towary i usługi:</i> klasa 30 <i>Terytorium:</i> Niemcy <i>Ocena:</i> Znak zarejestrowany jest jako znak graficzny, a nie jako znak trójwymiarowy o kształcie sześciokątnym. Znak nie zawiera też przedstawienia dwóch równobocznych paneli sześciokątnych, połączonych odpowiednio jedną szóstą na górnej stronie i jedną szóstą na dolnej stronie reprodukcji tego znaku, co by wskazywało, że kiedy wszystkie panele są złożone, mogą one utworzyć sześciokątne pudełko. Przedstawienia opakowania, jak ukazano w materiale dowodowym, nie odtwarzają potrójnego efektu wywołanego obrazem trzech prostokątnych paneli, który charakteryzuje ten znak. Zmienia to charakter odróżniający zarejestrowanego znaku (pkt 111–117) – niedopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		Fikcyjny przykład (CP8)
<i>Towary i usługi:</i> klasa 31 <i>Ocena:</i> Charakter odróżniający zarejestrowanego oznaczenia wynika z połączenia elementów pozbawionych charakteru odróżniającego i słabo odróżniających, a mianowicie słowa „Bio” i stylizacji litery O przypominającej kota. Połączenie obu elementów sprawia, że znak jako całość ma charakter odróżniający – niedopuszczalna zmiana.		

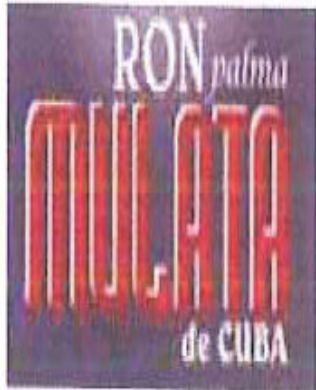
6.2.3 Modyfikacja innych właściwości

Zmiana pozycji lub proporcji elementów znaku w zarejestrowanej postaci lub zamiana w wielkości liter, o ile nie występuje znacząca różnica w porównaniu ze zwykłym sposobem pisania, nie wpływa, co do zasady, na charakter odróżniający znaku w zarejestrowanej postaci.

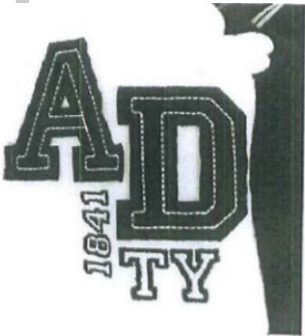
Niepoprawne użycie wielkich i małych liter lub inne dodatki, które mogą mieć wpływ na sposób postrzegania elementów (np. gdy odwrotna kolejność elementów słownych prowadzi do innego znaczenia lub gdy wyróżniona graficznie część elementu słownego ma własne znaczenie), może jednak skłaniać do innego wniosku.

Przykłady, w których charakter odróżniający nie ulega zmianie:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13 , TrinkFix, EU:T:2014:1070
<i>Towary i usługi:</i> klasa 29 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Etykiety na butelkach napojów są wąskie, nie jest więc niczym niezwykłym, że znak słowny jest pisany w dwóch wierszach. Dodanie półokrągłego elementu graficznego nie zmienia całościowego wrażenia wywieranego przez znak (pkt 47 i 49) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12 , EU:T:2014:119
<i>Towary i usługi:</i> klasa 33 <i>Terytorium:</i> UE <i>Ocena:</i> Różne rozmieszczenie i proporcje elementów słownych „PALMA” i „MULATA” w używanym znaku nie wprowadzają zmian, które zmodyfikowałyby odróżniający charakter znaku w zarejestrowanej postaci (pkt 34–36) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
		2005-11-24, T-135/04 , Online Bus, EU:T:2005:419
<i>Towary i usługi:</i> Klasy 35, 40, 41 i 42 <i>Terytorium:</i> Niemcy <i>Ocena:</i> Zarówno zarejestrowana, jak i używana postać znaku zawiera słowo „BUS” oraz element graficzny „trzech powiązanych ze sobą trójkątów”. Sposób przedstawienia tych elementów nie jest szczególnie oryginalny ani nietypowy. Występujące pod tym względem różnice nie wpływają na odróżniający charakter znaku towarowego. (pkt 35) – dopuszczalna zmiana.		

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
AD-1841-TY	(i)  (ii) 	10/10/2017, T-233/15 , 1841, EU:T:2017:714

Towary i usługi: klasa 25

Terytorium: Francja

Ocena: Trzy główne elementy znaku w zarejestrowanej postaci, tj. elementy „AD”, „1841” i „TY”, są zawsze jednocześnie obecne w używanych znakach, chociaż można zauważyć pewną różnicę w umiejscowieniu i rozmiarze oraz określoną stylizację. Ponadto pozostają one czytelne i możliwe do zidentyfikowania w używanych postaciach (pkt 73–76) – dopuszczalna zmiana.

Przykład zmiany charakteru odróżniającego:

Znak w zarejestrowanej postaci	Znak w używanej postaci	Nr sprawy
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Fikcyjny przykład (CP8)
<i>Towary i usługi:</i> klasa 25 <i>Terytorium:</i> Anglojęzyczni odbiorcy <i>Ocena:</i> Chociaż oba elementy słowne zarejestrowanego oznaczenia są obecne w używanym znaku, ich użycie w odwrotnej kolejności zmienia znaczenie zarejestrowanego znaku – niedopuszczalna zmiana.		

6.3 Używanie w stosunku do zarejestrowanych towarów i usług

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

Sąd stwierdził w sprawie Aladin, co następuje:

Przepis art. 43 rozporządzenia nr 40/94 [obecnie [art. 47 RZTUE](#)], pozwalając na uznanie, że wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany jedynie dla części towarów lub usług, dla której został przedstawiony dowód rzeczywistego używania, stanowi (i) **ograniczenie praw** właściciela z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego [...] oraz (ii) musi pozostać w zgodzie z uzasadnionym interesem tego właściciela w zakresie umożliwienia mu w przyszłości **rozszerzenia gamy jego towarów lub usług** w granicach określeń towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, poprzez skorzystanie z ochrony uzyskanej przez

rejestrację wspomnianego znaku. Tym bardziej ma to miejsce w przypadku gdy, tak jak w niniejszej sprawie, towary i usługi, dla których znak towarowy został zarejestrowany, stanowią wystarczająco ograniczoną kategorię

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

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

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

W dalszej części przedstawiono wytyczne dotyczące ustalania, czy wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany w stosunku do zarejestrowanych towarów i usług. Dalsze szczegółowe informacje można znaleźć w [Wytycznych, część C: Sprzeciw, dział 2: Podwójna identyczność i prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, rozdział 2: Porównanie towarów i usług](#), a w szczególności praktyka dotycząca stosowania wszystkich ogólnych określeń w nagłówku klasy, oraz w [Wytycznych, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja](#).

6.3.1 Porównanie używanych towarów/usług ze specyfikacją towarów/usług

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

Przykłady

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
18/01/2011, T-382/08 , Vogue	Obuwie	<i>Sprzedaż detaliczna obuwia</i>	Niewłaściwe (pkt 47, 48).
13/05/2009, T-183/08 , Jello Schuhpark II	Obuwie	<i>Usługi detaliczne dotyczące obuwia</i>	Niewłaściwe (pkt 32)

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
08/11/2001, R 807/2000-3 , DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	Produkty farmaceutyczne, weterynaryjne i środki dezynfekujące	Wkładki higieniczne i pieluchomajtki dla osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych	Niewłaściwe, choć określone produkty mogą być sprzedawane w aptekach (pkt 14, 16).
2008-10-03, R 1533/2007-4 , Geo Madrid (fig.) / GEO	Usługi telekomunikacyjne w klasie 38	Zapewnienie platformy dla zakupów w Internecie	Niewłaściwe (pkt 16).
2004-05-03, R 68/2003-2 , SWEETIE / SWEETY	Konserwowane, suszone i gotowane owoce i warzywa; skoncentrowane ekstrakty z owoców cytrusowych i innych, dżemy; cukier, herbatniki, ciastka, wyroby cukiernicze i słodyczne	Polewy deserowe o smaku truskawkowym, karmelowym lub czekoladowym	Niewłaściwe (pkt 20).
2010-02-24, R 1519/2008-1 , DADO / DODOT et al.	Tekstylne pieluchy dziecięce w klasie 25	Jednorazowe pieluchy z papieru i celulozy (klasa 16)	Niewłaściwe (pkt 29).
2010-06-18, R 594/2009-2 , BANIF / BANIF (fig.)	Administrowanie, reprezentacja i doradztwo prawne w klasie 35; Projekty techniczne, gospodarcze i administracyjne w klasie 42	Administrowanie środkami finansowymi i majątkiem osobistym lub nieruchomościami (klasa 36)	Niewłaściwe (pkt 39).
31/05/2011, B 1 589 871	Przełączniki elektryczne i „części lamp”	Urządzenia do oświetlania	Niewłaściwe
25/11/2002, B 253 494	Usługi edukacyjne	Usługi rozrywkowe	Niewłaściwe

Nr sprawy	Zarejestrowane towary i usługi	Używane towary i usługi	Komentarz
28/04/2011, B 1 259 136	<i>Usługi transportu i dystrybucji w klasie 39</i>	Dostawa do domu towarów zakupionych w sklepie	Niewłaściwe, jako że zarejestrowane usługi świadczone są przez specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowe, których działalność nie obejmuje świadczenia innych usług, podczas gdy dostawa do domu towarów zakupionych w sklepie jest jedynie dodatkową usługą w ramach handlu detalicznego.
23/08/2012, R 1330/2011-4 , AF (fig.)	<i>Reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalnością gospodarczą, prace biurowe w klasie 35</i>	Usługi handlu detalicznego	Niewłaściwe. Jeśli znak towarowy jest zarejestrowany dla ogólnych określeń w klasie 35, lecz dowody wskazują jedynie na używanie w odniesieniu do <i>usług handlu detalicznego</i> dla określonych towarów, nie stanowi to dowodu używania w odniesieniu do konkretnych określeń w klasie 35 lub całego nagłówka klasy (pkt 25 przez analogię).

6.3.2 Znaczenie klasyfikacji

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

Na przykład nagłówek klasy 25 brzmi *odzież, obuwie, nakrycia głowy*, a każde z tych trzech określeń stanowi „ogólne określenie”. Podczas gdy klasyfikacja służy z reguły

jedynie celom administracyjnym, dla oceny charakteru używania istotne jest ustalenie, czy towary, w odniesieniu do których znak jest używany, wchodzą w zakres ogólnego określenia *odzieży, obuwia, nakryć głowy*.

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

6.3.3 Używanie i rejestracja w odniesieniu do ogólnych określeń „nagłówek klas”

Jeśli znak został zarejestrowany dla **wszystkich** lub **niektórych** ogólnych określeń nagłówka konkretnej klasy i jest używany dla kilku towarów lub usług, które są prawidłowo zaliczone do tej samej klasy w oparciu o jedno z **ogólnych określeń**, uznaje się, że znak jest używany w odniesieniu do tego konkretnego **ogólnego określenia**.

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

Wniosek: Znak używany jest dla *odzieży*.

Z drugiej strony, jeśli znak został zarejestrowany jedynie dla **niektórych ogólnych określeń** nagłówka konkretnej klasy, ale jest używany wyłącznie w odniesieniu do towarów lub usług, które wchodzą w zakres **innego** ogólnego określenia w ramach tej samej klasy, uznaje się, że znak nie jest używany w odniesieniu do zarejestrowanych towarów lub usług (zob. też [pkt 6.3.4](#)).

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

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

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

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

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

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

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

6.3.4.1 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla szerokiej kategorii towarów/usług

Sąd orzekł w sprawie Aladin, co następuje:

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

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

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

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

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

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

1. znak towarowy został zarejestrowany dla **kategorii** towarów lub usług:
 - a. która jest wystarczająco szeroka, aby można było w jej ramach wyróżnić, inaczej niż arbitralnie, kilka podkategorii;
 - b. które można postrzegać jako występujące niezależnie od siebie;

oraz

2. można wykazać, że znak towarowy był rzeczywiście używany jedynie w stosunku do **części** pierwotnego szerokiego wykazu.

Należy odpowiednio rozważyć definicję podkategorii oraz wyjaśnić, w oparciu o dowody przedstawione przez osobę wnoszącą sprzeciw, czy używanie zostało wykazane jedynie w stosunku do **części** pierwotnego szerokiego wykazu lub podkategorii. Zob. przykłady w [pkt 6.3.4.3](#) poniżej.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku znaków towarowych zarejestrowanych dla *produktów farmaceutycznych*, które są zazwyczaj używane wyłącznie w odniesieniu do jednego rodzaju leku na określoną chorobę (zob. przykłady **produktów farmaceutycznych** w [pkt 6.3.4.3](#) poniżej).

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

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

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

6.3.4.2 Wcześniejszy znak zarejestrowany dla ściśle określonych towarów/usług

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

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

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

6.3.4.3 Przykłady

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

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

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

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G , PELLICO (fig.) Wygaśnięcie
Towary i usługi: <i>odzież</i> w klasie 25. Ocena dowodu używania: użycie zostało udowodnione tylko dla <i>obuwia damskiego</i>, które stanowi wystarczająco odrębną podkategorię w ramach szerokiej kategorii <i>obuwia</i>. Docelowy konsument nie chce tylko zaspokoić potrzeb związanych z okryciem i ochroną własnych stóp, ale poszukuje konkretnie obuwia damskiego. Realia rynku także przemawiają za takim podziałem: wiele sklepów obuwniczych oferuje wyłącznie obuwie dla kobiet albo fizycznie oddziela dział obuwia damskiego od pozostałych (pkt 32, 39–42).	

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

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
	19/01/2009, R 1088/2008-2 , EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); potwierdzono 15/12/2010, T-132/09 , Epcos, EU:T:2010:518

Towary i usługi: *urządzenia i przyrządy pomiarowe* w klasie 9

Ocena dowodu używania: Znak był używany w stosunku do urządzeń do pomiaru temperatury, ciśnienia i wysokości oraz części do takich urządzeń. W zaskarżonej decyzji stwierdzono, że pierwotne określenie wcześniejszego znaku dla *urządzeń i przyrządów pomiarowych* było „bardzo szerokie” i uznano, w oparciu o kryteria ustanowione w sprawie Aladin, że używanie zostało faktycznie wykazane jedynie dla podkategorii towarów, a mianowicie *urządzeń do pomiaru temperatury, ciśnienia i wysokości oraz części do takich urządzeń*. Izba uznała powyższe podejście za zasadne, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, i potwierdziła w tym zakresie argumentację i ustalenia zawarte w zaskarżonej decyzji (pkt 29).

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

Sporne oznaczenie	Nr sprawy
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4 , LOTUS Wygaśnięcie

Towary i usługi: *okrycia wierzchnie i bielizna, wyroby pończosznice, gorsety, krawaty, szelki, rękawiczki* w klasie 25.

Ocena dowodu używania: Nie przedstawiono dowodów dotyczących *gorsetów, krawatów, szelek*. W żadnym z przedstawionych dowodów nie ma wzmianki o tych towarach. Używanie należy wykazać w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany. Znak towarowy zarejestrowany jest dla *okryć wierzchnich i bielizny*, ale również dla konkretnych produktów w tej kategorii, między innymi *gorsetów, krawatów, szelek*. Używanie w stosunku do innych towarów, nawet jeśli również należą do kategorii *okryć wierzchnich i bielizny*, nie wystarcza do utrzymania ochrony dla tych towarów na mocy prawa znaków towarowych. Wydział Unieważnień uznał jednak używanie za wystarczające, jako że w myśl wyroku w sprawie *Aladin* (14/07/2005, [T-126/03](#), *Aladin*, EU:T:2005:288) *gorsety, krawaty, szelki* wchodzą w zakres określenia rodzajowego *okrycia wierzchnie i bielizna*. Choć tak istotnie jest, kwestia ta ma drugorzędne znaczenie wobec ustalenia, czy używane towary w ogóle wchodzą w zakres zastrzeżonego określenia. Tak nie jest w przypadku *gorsetów, krawatów, szelek*. Jeśli poza ogólnym określeniem rodzajowym znak towarowy wyraźnie odnosi się do konkretnych towarów wchodzących w zakres takiego określenia, warunkiem utrzymania rejestracji dla takich konkretnych towarów jest używanie znaku towarowego w stosunku do nich (pkt 25).

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

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

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

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

Produkty farmaceutyczne

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

Trybunał uznał za odpowiednie następujące podkategorie *produktów farmaceutycznych*:

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

6.3.5 Używanie znaku w odniesieniu do komponentów, obsługi posprzedażnej i rynku wtórnego zarejestrowanych towarów

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

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

Oznaczenie	Nr sprawy
Minimax	11/03/2003, C-40/01

Towary i usługi: *gaśnice i powiązane produkty a komponenty i usługi posprzedażne.*

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

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

W wyroku w sprawie *Testarossa* Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że co do zasady późniejsza **odsprzedaż towarów używanych** opatrzonych znakiem towarowym nie stanowi rzeczywistego używania (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 55). Stwierdził jednak, że odsprzedaż towarów używanych opatrzonych znakiem towarowym realizowana **przez właściciela** może zostać uznana za dowód używania tego znaku. Fakt, że właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobom trzecim używania jego znaku towarowego w odniesieniu do towarów już wprowadzonych do obrotu pod tym znakiem, nie oznacza, że nie może on używać go osobiście w odniesieniu do takich towarów. Jeżeli właściciel danego znaku towarowego przy odsprzedaży towarów używanych faktycznie go używa, **zgodnie z jego podstawową funkcją**, jaką jest zagwarantowanie **identyfikacji pochodzenia** towarów, dla których został on zarejestrowany, takie używanie może stanowić „rzeczywiste używanie” (22/10/2020, [C-720/18 & C-721/18](#), *Testarossa*, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6 Używanie w przypadku sprzedaży własnych towarów producenta

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

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

Z uwag wyjaśniających wynika, że pojęcie „usług sprzedaży detalicznej” obejmuje **trzy podstawowe cechy**: po pierwsze, że celem tych usług jest sprzedaż towarów konsumentom, po drugie, że towary te są oferowane konsumentom w taki sposób, by

umożliwić im obejrzenie i nabycie ich w dobrych warunkach, i po trzecie, że są dostarczane z myślą o osobach trzecich (04/03/2020, [C-155/18 P](#), [C-156/18 P](#), [C-157/18 P](#) & [C-158/18 P](#), BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). „Osoby trzecie” korzystające z „dokonania selekcji [...] **różnych** produktów” to różni producenci poszukujący zbytu dla swoich towarów.

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

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

Taka działalność handlowa nie byłaby również zgodna z definicją „usług sprzedaży detalicznej” zawartą w uwagach wyjaśniających do klasyfikacji nicejskiej i interpretowaną przez Trybunał, ponieważ nie wiąże się ona z żadną korzyścią dla

producentów zewnętrznych. Brakuje zatem istotnej zasadniczej właściwości usług detalicznych.

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

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

7 Używanie znaku przez właściciela lub w jego imieniu

7.1 Używanie znaku przez właściciela

Zgodnie z [art. 18 ust. 1](#) i [art. 47 ust. 2](#) RZTUE rzeczywistego używania wcześniejszego zarejestrowanego znaku dokonuje z reguły właściciel. Przepisy te obejmują również używanie znaku przez poprzedniego właściciela w okresie, gdy posiadał prawo własności znaku.

7.2 Używanie znaku przez uprawnione osoby trzecie

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

Typowym przykładem używania przez osobę trzecią jest używanie przez **licencjobiorców**. Na podobnej zasadzie za uprawnione należy również uznać używanie przez spółki **powiązane gospodarczo** z właścicielem znaku towarowego i należące do tej samej grupy spółek (podmioty zależne, stowarzyszone itd.) (30/01/2015, [T-278/13](#), now, EU:T:2015:57, § 38). W przypadku gdy towary są wytwarzane przez właściciela znaku towarowego (lub za jego zgodą), ale wprowadzane do obrotu na poziomie hurtowym lub detalicznym przez **dystrybutorów**, należy uznać, że jest to używanie znaku (17/02/2011, [T-324/09](#), Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, [T-308/06](#), Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

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

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

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

7.3 Używanie znaków wspólnych i znaków certyfikujących przez uprawnionych użytkowników

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

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

8 Nieistotność bezprawnego wykorzystania

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

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

Ta sama zasada ma zastosowanie, jeśli używanie odbywa się na podstawie niezgodnej z prawem umowy licencyjnej (np. uzgodnień naruszających przepisy dotyczące

konkurencji zawarte w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub przepisy krajowe). Nie ma znaczenia również fakt, że używanie może naruszać prawa osób trzecich.

9 Uzasadnienie nieużywania

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

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

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

9.1 Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej

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

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

9.2 Interwencja rządu lub sądu

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

Ograniczenia przywozowe obejmują embargo handlowe nałożone na towary chronione znakiem.

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

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

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

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

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

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

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

Wcześniejsze oznaczenie	Nr sprawy
MANPOWER	18/06/2010, R_997/2009-4 , MOON-POWER / MANPOWER
Zgodnie z art. 9 RZTUE i art. 5 dyrektywy 2008/95/WE zabronione jest naruszanie znaków towarowych osób trzecich. Zakaz naruszania znaków towarowych dotyczy każdej osoby używającej nazwy w obrocie handlowym bez względu na to, czy sama wniosła o ochronę, czy też udzielono jej ochrony z tytułu znaku towarowego w odniesieniu do takiej nazwy. Postępowanie osoby wstrzymującej się od takiego naruszenia nie wynika z „usprawiedliwionych powodów”, lecz z przepisów prawa. Z tego względu wstrzymanie się od używania, które w przeciwnym razie naruszałoby prawo, nie wyczerpuje znamion usprawiedliwionych powodów (09/03/2010, R_764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (pkt 27). Używanie w takich przypadkach nie jest również „pozbawione sensu”. Osoby, którym jako właścicielom znaku towarowego grozi postępowanie lub tymczasowy zakaz sądowy, jeśli zaczną danego znaku towarowego używać, muszą ocenić szanse powodzenia wytoczonej przeciwko nim sprawy i albo skapitulować (tj. nie rozpocząć używania znaku towarowego), albo bronić się przed oskarżeniem. W każdym przypadku muszą one zaakceptować decyzję niezawisłych sądów, która może być wydana w trybie przyspieszonym. Przed wydaniem decyzji w ostatniej instancji nie mogą również utrzymywać, że przysługuje im ochrona z racji tego, że do czasu uprawomocnienia się decyzji niepewność stanowi usprawiedliwiony powód nieużywania. W istocie rzeczy decyzję, co ma dzieć się w okresie od wniesienia powództwa lub wniosku o zastosowanie środka tymczasowego do czasu wydania prawomocnej decyzji, należy ponownie pozostawić uznaniu sądów, które decydują o tymczasowej wykonalności nieprawomocnych postanowień. Pozwany nie może lekceważyć tych decyzji, stawiając się w pozycji, jak gdyby nie było sądów (pkt 28).	

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

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

9.3 Rejestracje obronne

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

9.4 Siła wyższa

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

9.5 Skutki uzasadnionego nieużywania

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

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

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

10 Decyzja

10.1 Kompetencje Urzędu

Urząd przeprowadza własną ocenę przedłożonych dowodów używania. Oznacza to, że wartość dowodowa przedstawionych dowodów oceniana jest niezależnie od uwag zgłaszającego. Ocena istotności, rozstrzygającego charakteru i skuteczności dowodów należy do uznania Urzędu, a nie stron, i nie podlega zasadzie kontrydiktoryjności,

kтора leży u podstaw postępowań *inter partes* (01/08/2007, [R 201/2006-4](#), OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, [R 823/1999-3](#), SIDOL / SIDOLIN).

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

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

10.2 Potrzeba oceny dowodu używania

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

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

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

- na podstawie [art. 8 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#), w przypadku gdy w odniesieniu do spornego znaku i wcześniejszego znaku podlegającego obowiązkowi przedstawienia dowodu używania nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (10/02/2021, [T-117/20](#), PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- w przypadku gdy sprzeciw jest uwzględniony w całości na podstawie innego wcześniejszego znaku, który nie podlega obowiązkowi przedstawienia dowodu używania;

- w przypadku gdy sprzeciw jest uwzględniony w całości na podstawie [art. 8 ust. 3 lub art. 8 ust. 4 RZTUE](#);
- na podstawie [art. 8 ust. 5 RZTUE](#), w przypadku gdy nie jest spełniony jeden z warunków koniecznych do zastosowania tej podstawy.

Niemniej jednak w przypadku gdy wcześniejszy znak towarowy, który podlegał obowiązkowi przedstawienia dowodu używania, został zbadany w decyzji, ale ocena dowodu używania została pominięta, fakt ten jest wyraźnie stwierdzony w decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem.

10.3 Ogólna ocena przedstawionych dowodów

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

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

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

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

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

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

10.4 Postępowanie z informacjami poufnymi

Zgodnie z [art. 113 ust. 1 RZTUE](#) Urząd musi publikować swoje decyzje. Z drugiej strony zgodnie z [art. 114 ust. 4 RZTUE](#) na uprzedni wniosek strony, która wykazała

szczególny interes odnośnie do zachowania części akt w poufności, odnośne dane muszą być zachowane w poufności wobec opinii publicznej ⁽⁷⁵⁾. Konieczność zachowania w poufności niektórych danych nie zwalnia jednak Urzędu z obowiązku uzasadniania swoich decyzji.

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

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

10.5 Przykłady

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

⁷⁵ Należy jednak zauważyć, że ze względu na prawo do obrony żadna część akt sprawy nie może być zachowana w poufności wobec drugiej strony postępowania (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.4.4](#)).

10.5.1 Zaakceptowane rzeczywiste używanie

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

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

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

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

10.5.2 Niezaakceptowane rzeczywiste używanie

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

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

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