

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

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

Część D

Unieważnienie

Dział 2

Przepisy prawa materialnego

Spis treści

1 Uwagi ogólne.....	1491
1.1 Podstawy unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia.....	1491
1.2 Postępowanie inter partes.....	1491
1.3 Skutki wygaśnięcia i unieważnienia.....	1492
1.3.1 Skutki prawne wygaśnięcia.....	1492
1.3.2 Skutki prawne unieważnienia.....	1492
1.3.3 Skutki prawne wniosku o przeniesienie ZTUE.....	1492
2 Wygaśnięcie.....	1493
2.1 Wprowadzenie.....	1493
2.2 Nieużywanie ZTUE — art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE.....	1493
2.2.1 Ciężar dowodu.....	1494
2.2.2 Rzeczywiste używanie.....	1494
2.2.3 Rozważany okres.....	1495
2.2.4 Usprawiedliwione powody nieużywania.....	1496
2.3 ZTUE stający się nazwą powszechnie używaną (terminem rodzajowym) – art. 58 ust. 1 lit. b) RZTUE.....	1497
2.3.1 Ciężar dowodu.....	1497
2.3.2 Rozważany okres.....	1497
2.3.3 Właściwy krąg odbiorców.....	1497
2.3.4 Nazwa powszechnie używana.....	1498
2.3.5 Zarzuty podnoszone przez właściciela.....	1498
2.4 ZTUE wprowadzający w błąd – art. 58 ust. 1 lit. c) RZTUE.....	1499
2.4.1 Ciężar dowodu.....	1499
2.4.2 Rozważany okres.....	1499
2.4.3 Stosowane standardy.....	1499
2.4.4 Przykłady.....	1500
2.5 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia znaków wspólnych Unii Europejskiej (art. 81 RZTUE).....	1500
2.6 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia unijnych znaków certyfikujących (art. 91 RZTUE).....	1501
3 Bezwzględne podstawy unieważnienia.....	1501
3.1 ZTUE zarejestrowany z naruszeniem art. 7 RZTUE – art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE.....	1501
3.1.1 Ciężar dowodu.....	1501

3.1.2 Rozważane okresy.....	1502
3.1.3 Stosowane standardy.....	1502
3.2 Obrona przed stwierdzeniem braku charakteru odróżniającego.....	1503
3.3 Zła wiara — art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE.....	1504
3.3.1 Właściwy moment.....	1504
3.3.2 Pojęcie złej wiary.....	1504
3.3.2.1 Czynniki mogące wskazywać na istnienie złej wiary.....	1505
3.3.2.2 Czynniki z niskim prawdopodobieństwem wykazania złej wiary.....	1509
3.3.3 Dowód złej wiary.....	1510
3.3.4 Związek z innymi przepisami RZTUE.....	1510
3.3.5 Zakres unieważnienia.....	1510
3.4 Bezwzględne podstawy unieważnienia znaków wspólnych Unii Europejskiej.....	1511
3.5 Bezwzględne podstawy unieważnienia unijnych znaków certyfikujących.....	1511
4 Względne podstawy unieważnienia.....	1511
4.1 Wprowadzenie.....	1511
4.2 Podstawy określone w art. 60 ust. 1 RZTUE.....	1513
4.2.1 Stosowane standardy.....	1513
4.2.2 Rozważane okresy.....	1513
4.2.2.1 W przypadku oceny wzmocnionego charakteru odróżniającego lub renomy.....	1513
4.2.2.2 Wniosek na podstawie art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE w związku z art. 8 ust. 4 RZTUE.....	1513
4.3 Podstawy określone w art. 60 ust. 2 RZTUE – inne wcześniejsze prawa.....	1514
4.3.1 Prawo do nazwy (nazwiska) / prawo do wizerunku.....	1514
4.3.2 Prawa autorskie.....	1517
4.3.3 Inne prawa własności przemysłowej.....	1520
4.4 Nieużywanie wcześniejszego znaku.....	1521
4.5 Odpieranie wniosku o unieważnienie w oparciu o względne podstawy.....	1522
4.5.1 Zgoda na rejestrację.....	1522
4.5.1.1 Przykłady odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrację.....	1523
4.5.1.2 Przykłady akceptujące wniosek o wyrażenie zgody na rejestrację.....	1523
4.5.2 Wcześniejsze wnioski o unieważnienie lub powództwa wzajemne.....	1524
4.5.3 Przyzwolenie.....	1525
4.5.3.1 Przykłady odrzucenia zarzutu przyzwolenia.....	1526

4.5.3.2 Przykłady (częściowego) uznania zarzutu przyzwolenia.....	1530
---	------

5 Powaga rzeczy osądzonej..... 1530

**Załącznik 1 Podstawy unieważnienia – zakres czasowy zgłoszenia po
wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2015/2424 w dniu 23.03.2016 r. 1532**

1 Bezwzględne podstawy unieważnienia..... 1532

1.1 Podstawy unieważniania stosowane przed 23.03.2016 na mocy rozporządzeń
UE innych niż rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym..... 1532

1.2 Podstawy unieważnienia, które nie były przewidziane w prawie Unii przed
wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2015/2424 w dniu 23 marca 2016 r..... 1533

**2 Względne podstawy unieważnienia, tj. art. 60 ust. 1 lit. d) RZTUE w
związku z art. 8 ust. 6 RZTUE i powiązaniu z art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE
w związku z art. 8 ust. 4 RZTUE..... 1533**

1 Uwagi ogólne

1.1 Podstawy unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia

Zgodnie z [art. 63 ust. 1 RZTUE](#) termin „postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia” obejmuje wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie.

Podstawy wygaśnięcia określono w [art. 58 RZTUE](#).

Podstawy unieważnienia określono natomiast w [art. 59 RZTUE](#) (podstawy bezwzględne) oraz [art. 60 RZTUE](#) (podstawy względne). Aby zapoznać się z zakresem czasowym wniosku opartego na podstawach unieważnienia po wejściu w życie rozporządzenia (UE) [2015/2424](#), zob. załącznik 1 poniżej.

Oprócz podstaw ogólnych wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia może przywołać szczególne podstawy w celu poparcia wniosku o anulowanie znaku wspólnego na mocy [art. 81 RZTUE](#) (podstawy wygaśnięcia) i [art. 82 RZTUE](#) (podstawy unieważnienia) lub znaku certyfikującego na mocy [art. 91 RZTUE](#) (podstawy wygaśnięcia) i [art. 92 RZTUE](#) (podstawy unieważnienia) (zob. pkt [2.5](#), [2.6](#), [3.4](#) oraz [3.5](#) poniżej).

W przypadku gdy ZTUE zarejestrowano na nazwę (imię i nazwisko) agenta lub przedstawiciela właściciela bez jego zgody, właściciel może wnioskować do Urzędu o przyznanie ZTUE na jego rzecz. Jest to alternatywne zadośćuczynienie w procedurze wnioskowania o unieważnienie zgodnie z [art. 60 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 3 RZTUE](#). W celu uzyskania dalszych informacji zob. pkt [1.3.3](#) poniżej oraz Wytyczne, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia](#).

W art. [12–19](#) RDZTUE określa się stosowne przepisy dotyczące wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, w tym język takiego postępowania, dopuszczalność, uzasadnianie i rozpatrywanie istoty sprawy itd.

1.2 Postępowanie inter partes

Urząd nigdy nie wszczyna postępowań w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia. Inicjatywę w tym zakresie posiada wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, nawet jeśli przywoływane są bezwzględne podstawy unieważnienia.

[Artykuł 63 ust. 1 RZTUE](#) określa warunki, jakie wnioskodawca musi spełnić, aby otrzymać *locus standi* do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie. W celu uzyskania dalszych informacji zob. Wytyczne, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia, pkt 2.1 i 4.1](#).

1.3 Skutki wygaśnięcia i unieważnienia

1.3.1 Skutki prawne wygaśnięcia

Zgodnie z [art. 62 ust. 1 RZTUE](#), w przypadku **stwierdzenia wygaśnięcia** i w zakresie, w jakim stwierdzono wygaśnięcie praw właściciela, uznaje się, że ZTUE przestaje wywoływać skutki określone w RZTUE od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

Na wniosek jednej ze stron Urząd może wskazać wcześniejszą datę, z jaką wystąpiła podstawa stwierdzenia wygaśnięcia, o ile strona wnioskująca wykaże uzasadniony interes prawny w tym względzie. Dokładne wskazanie wcześniejszej daty musi być możliwe w oparciu o informacje dostępne we właściwych aktach sprawy. Wcześniejszą datę w każdym wypadku należy wskazać po pięcioletnim „okresie karencji”, który obowiązuje właściciela ZTUE po zarejestrowaniu go zgodnie z [art. 18 RZTUE](#) (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, potwierdzono 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Jeżeli wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia został poprzedzony powództwem wzajemnym dotyczącym stwierdzenia wygaśnięcia zgodnie z [art. 128 RZTUE](#) między tymi samymi stronami i „odroczony” przez sąd zgodnie z [art. 128 ust. 7 RZTUE](#), terminem stwierdzenia wygaśnięcia będzie data wszczęcia powództwa wzajemnego, bez względu na to, czy data ta została wyznaczona na wyraźny wniosek wnioskodawcy o stwierdzenie wygaśnięcia złożony do Urzędu (zob. [pkt 2.2.3](#) poniżej). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek ewentualnych wniosków dotyczących wyznaczenia wcześniejszego terminu stwierdzenia wygaśnięcia w ramach wstępnego powództwa wzajemnego (w takim przypadku należy udowodnić istnienie uzasadnionego interesu).

W celu uzyskania informacji na temat praktyki Urzędu dotyczącej zrzeczenia się, w czasie gdy toczy się sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia, zob. Wytyczne, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia, pkt 4.3](#).

1.3.2 Skutki prawne unieważnienia

Zgodnie z [art. 62 ust. 2 RZTUE](#), w przypadku **stwierdzenia unieważnienia** uznaje się, że ZTUE od początku nie wywoływał skutków określonych w RZTUE.

W celu uzyskania informacji na temat praktyki Urzędu dotyczącej zrzeczenia się, w czasie gdy toczy się sprawa o unieważnienie, zob. Wytyczne, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia, pkt 4.3](#).

1.3.3 Skutki prawne wniosku o przeniesienie ZTUE

Na podstawie [art. 21 ust. 2 lit. a\)](#) oraz [art. 163 ust. 1 lit. b\)](#) RZTUE, jeżeli właściciel ZTUE wnioskuje o unieważnienie zgodnie z [art. 60 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 3 RZTUE](#), właściciel może wnioskować w ramach alternatywy w stosunku do

unieważnienia znaku o przyznanie znaku na jego rzecz w przypadku, gdy był on zarejestrowany na nazwę agenta lub przedstawiciela właściciela ZTUE bez jego zgody. Taki wniosek o przeniesienie nie stanowi odrębnej podstawy do działania, jest jedynie **alternatywnym zadośćuczynieniem**. W przypadku rozpatrzenia wniosku ze skutkiem pozytywnym wnioskodawca staje się właścicielem ZTUE ze skutkiem wstecznym do daty złożenia lub w stosownym przypadku pierwszeństwa w odniesieniu do zakwestionowanego ZTUE. Takie alternatywne zadośćuczynienie nie jest dostępne w przypadku innych podstaw unieważnienia.

2 Wygaśnięcie

2.1 Wprowadzenie

Zgodnie z [art. 58 ust. 1 RZTUE](#) istnieją trzy podstawy wygaśnięcia.

- ZTUE nie był rzeczywiście używany w ciągłym okresie pięciu lat.
- ZTUE stał się nazwą używaną zwyczajowo w wyniku działania lub braku działania jego właściciela.
- ZTUE zaczął wprowadzać w błąd w wyniku używania przez właściciela lub za jego zgodą.

Te podstawy szczegółowo omówiono w punktach poniżej. Zgodnie z [art. 58 ust. 2 RZTUE](#), w przypadku gdy podstawy wygaśnięcia występują tylko w odniesieniu do części zarejestrowanych towarów i usług, stwierdza się wygaśnięcie prawa właściciela ZTUE wyłącznie w odniesieniu do tych towarów i usług.

Ponadto [art. 81 RZTUE](#) zawiera wykaz trzech dodatkowych, szczególnych podstaw stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela **znaku wspólnego Unii Europejskiej**. Szczególne, dodatkowe podstawy wygaśnięcia **unijnych znaków certyfikujących** są wykazane w [art. 91 RZTUE](#).

2.2 Nieużywanie ZTUE — art. 58 ust. 1 lit. a) RZTUE

Zgodnie z [art. 58 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#), gdy w nieprzerwanym okresie pięciu lat od rejestracji danego ZTUE, ale przed złożeniem wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia, dany ZTUE nie był rzeczywiście używany w rozumieniu [art. 18 RZTUE](#), należy stwierdzić wygaśnięcie tego ZTUE, chyba że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania.

Zgodnie z [art. 58 ust. 2 RZTUE](#), w przypadku używania danego ZTUE wyłącznie w odniesieniu do części towarów i usług, dla których jest zarejestrowany, stwierdzenie wygaśnięcia odnosi się wyłącznie do nieużywanych towarów i usług.

Informacje dotyczące **kwestii proceduralnych** związanych z przedkładaniem dowodów (terminów na przedłożenie dowodów, zgłaszanie dodatkowych uwag i istotnych dowodów uzupełniających, tłumaczenie materiału dowodowego itp.) można

znaleźć w Wytycznych, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia](#).

W odniesieniu do wniosków o stwierdzenie wygaśnięcia argumentowanych nieużywaniem stosuje się zasady proceduralne **materialnej oceny** dowodów używania wcześniejszych praw w postępowaniu sprzeciwowym (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 7: Dowód używania](#)). W postępowaniu w sprawie wygaśnięcia należy jednak uwzględnić szereg szczególnych aspektów przeanalizowanych poniżej.

2.2.1 Ciężar dowodu

Zgodnie z [art. 19 ust. 1 RDZTUE](#) ciężar dowodu spoczywa na właścicielu ZTUE.

Rolą Urzędu jest ocena przedstawionych dowodów w świetle twierdzeń stron. Urząd nie jest właściwy do ustalania *ex officio* rzeczywistego używania wcześniejszych znaków. Nie uczestniczy on w zbieraniu dowodów. Nawet właściciele znaków uznawanych za powszechnie znane są zobowiązani przedstawić dowody rzeczywistego używania swoich znaków.

2.2.2 Rzeczywiste używanie

Zgodnie z [art. 19 ust. 1 RDZTUE](#) w związku z [art. 10 ust. 3 RDZTUE](#), wskazania i dowody mające na celu udowodnienie używania muszą zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania zakwestionowanego znaku towarowego dla towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany.

Jak wspomniano powyżej, dokonywanie oceny rzeczywistego używania (w tym jego miejsca, czasu, zakresu i charakteru) w postępowaniu w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia przebiega identycznie jak w postępowaniu sprzeciwowym. Należy postępować zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami zawartymi w Wytycznych, [część C: Sprzeciw, dział 7: Dowód używania](#).

Brak rzeczywistego używania w odniesieniu do niektórych spornych towarów lub usług w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia skutkuje stwierdzeniem wygaśnięcia zarejestrowanego ZTUE w odniesieniu do tych towarów lub usług. Dlatego należy postępować szczególnie ostrożnie, oceniając dowody używania w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia, którego przedmiotem jest **używanie znaku w odniesieniu do zarejestrowanych (i spornych) towarów lub usług**.

Nr sprawy	Komentarz
-----------	-----------

02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	ZTUE zarejestrowano w odniesieniu do <i>artykułów wędkarskich; sprzętu wędkarskiego; akcesoriów wędkarskich</i> z klasy 28. Izba potwierdziła decyzję Wydziału Unieważnień, utrzymując ważność ZTUE w odniesieniu do <i>wędek</i> i niebędących przedmiotem sporu <i>żyłek wędkarskich</i> z klasy 28. Izba zgodziła się z Wydziałem Unieważnień, że dowody przedstawione na potwierdzenie używania zakwestionowanego ZTUE wskazały, że był rzeczywiście używany w odniesieniu do „wędek” i że towary te są na tyle różne od szerokiej kategorii <i>artykułów wędkarskich</i> i <i>sprzętu wędkarskiego</i> , by tworzyły spójne podkategorie. Wnoszący odwołanie nie podważył tego twierdzenia.
---	--

2.2.3 Rozważany okres

Zgodnie z [art. 58 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#), gdy w nieprzerwanym okresie pięciu lat dany ZTUE nie był rzeczywiście używany należy stwierdzić wygaśnięcie tego ZTUE. Żadna osoba nie może jednak występować z roszczeniem w celu stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela do ZTUE, w przypadku gdy w okresie między upływem pięcioletniego okresu i złożeniem wniosku rozpoczęto lub wznowiono rzeczywiste używanie tego znaku towarowego. Następnie, zgodnie z [art. 62 ust. 1 RZTUE](#), w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia terminem stwierdzenia wygaśnięcia jest data złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

Z tych przepisów wynika, że właściciel musi przedstawić dowód rzeczywistego używania zakwestionowanego ZTUE w ciągu **pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia** (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Na przykład jeżeli ZTUE został zarejestrowany w dniu 1 stycznia 2011 r., wygaśnięcie można stwierdzić w dniu 2 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia został złożony 15.09.2016, właściciel ZTUE jest zobowiązany udowodnić rzeczywiste używanie znaku w okresie od 15.09.2011. do 14.09.2016.

Nawet jeżeli ZTUE nie był rzeczywiście używany w nieprzerwanym okresie pięciu lat po jego rejestracji, nie można stwierdzić jego wygaśnięcia, jeżeli rozpoczęto lub wznowiono rzeczywiste używanie tego znaku towarowego przed złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. Jeśli okres ten wynosi jednak nie więcej niż trzy miesiące i można stwierdzić, że właściciel rozpoczął lub wznowił rzeczywiste używanie znaku ze względu na zagrożenie stwierdzenia wygaśnięcia, nie należy brać pod uwagę dowodów tego używania, lecz stwierdzić wygaśnięcie takiego ZTUE. Ciężar dowodu spoczywa na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia, który jest zobowiązany

udowodnić, że **powiadomił** właściciela ZTUE o **zamiarze** złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

W żadnym wypadku nie należy brać pod uwagę dowodów rzeczywistego używania **poprzedzającego** nieprzerwany okres nieużywania wynoszący pięć lat, bez względu na trwałość takiego używania.

Jeżeli wniosek o wyznaczenie **wcześniejszego terminu stwierdzenia wygaśnięcia** zostaje złożony zgodnie z [art. 62 ust. 1 RZTUE](#), może on zostać pozytywnie rozpatrzony – pod warunkiem, że wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia udowodni istnienie uzasadnionego interesu (zob. [pkt 1.3.1](#) powyżej) – tylko wtedy, gdy nie przedstawiono dowodu rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku **zarówno** w ciągu pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, **jak i** w ciągu pięciu lat poprzedzających wcześniejszy termin stwierdzenia wygaśnięcia, o wyznaczenie którego wnioskowano. Wynika to z treści zdania drugiego [art. 62 ust. 1 RZTUE](#), które stanowi, że wcześniejszy termin stwierdzenia wygaśnięcia może zostać wyznaczony, jeżeli w tym terminie „wystąpiła” podstawa stwierdzenia wygaśnięcia. Jednakże nawet jeśli wniosek o ustalenie wcześniejszej daty stwierdzenia wygaśnięcia został złożony, w głównym interesie właściciela ZTUE jest przedstawienie dowodu rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzającym datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia. Jeżeli rzeczywiste używanie zakwestionowanego ZTUE w tym okresie zostanie wykazane, nie ma możliwości stwierdzenia wygaśnięcia tego znaku. Dowód rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku w okresie pięciu lat poprzedzającym ustalenie wcześniejszego terminu stwierdzenia wygaśnięcia, o którego ustalenie wnioskowano, może mieć znaczenie tylko, jeśli nie istnieje żaden dowód rzeczywistego używania zakwestionowanego znaku w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzającym datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

Jeżeli złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia było poprzedzone sprawą z powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia zgodnie z [art. 128 RZTUE](#) między tymi samymi stronami i „odroczone” przez sąd zgodnie z [art. 128 ust. 7 RZTUE](#), okres, za który należy udowodnić rzeczywiste używanie, to pięć lat poprzedzające datę wniesienia **sprawy z powództwa wzajemnego** (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Usprawiedliwione powody nieużywania

Dalsze informacje można znaleźć w Wytycznych, [część C: Sprzeciw, dział 7: Dowód używania](#), a w szczególności [pkt 9](#).

2.3 ZTUE stający się nazwą powszechnie używaną (terminem rodzajowym) – art. 58 ust. 1 lit. b) RZTUE

ZTUE wygasa, jeżeli w wyniku działania lub braku działania właściciela stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie dla produktów lub usług, w odniesieniu do których został zarejestrowany.

2.3.1 Ciężar dowodu

Na zgłaszającym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar wykazania, że termin stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie w wyniku:

- działania; lub
- braku działania

ze strony właściciela.

Urząd analizuje fakty zgodnie z [art. 95 ust. 1 RZTUE](#) w zakresie okoliczności faktycznych przedstawionych przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czyniąc to, może wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia. Jeżeli wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia opiera się wyłącznie na [art. 58 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#), nie można stwierdzić wygaśnięcia znaku towarowego ze względu na np. jego sprzeczność z porządkiem publicznym i moralnością.

2.3.2 Rozważany okres

Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie dla danego produktu lub usługi po dacie rejestracji ZTUE, mimo że można uwzględnić fakty lub okoliczności, jakie miały miejsce w okresie między wnioskiem a rejestracją. Fakt, że oznaczenie było w dacie zgłoszenia nazwą powszechnie używaną w obrocie dla towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskowano o rejestrację, ma znaczenie tylko w kontekście postępowania w sprawie unieważnienia.

2.3.3 Właściwy krąg odbiorców

ZTUE może wygasnąć zgodnie z [art. 58 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#), jeżeli stał się powszechnie używaną nazwą produktu lub usługi nie tylko wśród niektórych, ale również wśród zdecydowanej większości właściwego kręgu odbiorców, w tym podmiotów zaangażowanych w handel danym produktem lub usługą (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). To, czy znak towarowy stał się nazwą powszechnie używaną w obrocie handlowym dla produktu lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany, należy oceniać nie tylko w świetle postrzegania przez konsumentów lub użytkowników końcowych, ale również w

zależności od cech danego rynku, w świetle postrzegania osób z branży, takich jak sprzedawcy (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). W pewnych szczególnych okolicznościach może wystarczyć jednak, aby sprzedawcy gotowego produktu nie informowali swoich klientów o tym, że oznaczenie zostało zarejestrowane jako znak towarowy, i nie oferowali klientom pomocy w momencie sprzedaży, co obejmuje wskazanie pochodzenia towaru na sprzedaż (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Nazwa powszechnie używana

Oznaczenie uważa się za „nazwę powszechnie używaną w obrocie”, jeżeli ustaloną praktyką w obrocie jest stosowanie danego terminu w celu określenia towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany (zob. Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 5: Zwyczajowo używane oznaczenia lub wskazówki \(art. 7 ust. 1 lit. d\) RZTUE](#)). Nie jest konieczne wykazanie, że termin bezpośrednio opisuje cechę bądź właściwość towarów lub usług, lecz jedynie, iż jest on rzeczywiście używany w obrocie w odniesieniu do tych towarów lub usług. Prawdopodobieństwo degeneracji odróżniającej siły znaku towarowego jest zawsze wyższe, gdy oznaczenie jest w pewien sposób sugestywne lub trafne, zwłaszcza jeżeli niesie ono pozytywne konotacje, które skłaniają innych do wykorzystania jego przydatności do określenia nie tylko produktu bądź usługi danego producenta, ale danego rodzaju produktu lub usługi (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 et seq.).

Fakt, że znak towarowy jest używany jako nazwa zwyczajowa odnosząca się do określonego produktu lub usługi, świadczy o tym, że utracił on zdolność odróżniania danych towarów lub usług od towarów i usług innych przedsiębiorstw. Jedną z przesłanek, że znak towarowy stał się nazwą rodzajową, jest to, iż jest on powszechnie używany w języku mówionym w odniesieniu do określonego rodzaju lub właściwości towarów bądź usług. Jednak nie jest to samo w sobie argumentem decydującym: należy ustalić, czy znak towarowy zachował zdolność do odróżniania danych towarów lub usług od towarów lub usług innych podmiotów.

Brak jakiegokolwiek alternatywnego terminu bądź istnienie tylko jednego długiego i skomplikowanego terminu może również stanowić przesłankę, że oznaczenie stało się nazwą powszechnie używaną w obrocie w odniesieniu do danego produktu lub usługi.

2.3.5 Zarzuty podnoszone przez właściciela

W przypadku gdy właściciel ZTUE podjął wszystkie działania, których można racjonalnie oczekiwać w danym przypadku (np. zorganizował kampanię telewizyjną lub zamieścił reklamy w gazetach i odpowiednich czasopismach), nie można stwierdzić wygaśnięcia ZTUE. Właściciel musi następnie sprawdzić, czy jego znak towarowy pojawia się w słownikach jako termin rodzajowy; w takim wypadku właściciel powinien zażądać, aby w przyszłych wydaniach znakowi towarowemu towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy ([art. 12 RZTUE](#)).

2.4 ZTUE wprowadzający w błąd – art. 58 ust. 1 lit. c) RZTUE

W przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany, można stwierdzić wygaśnięcie ZTUE. W tym kontekście jakość odnosi się do właściwości lub atrybutu, nie zaś poziomu bądź standardu doskonałości.

2.4.1 Ciężar dowodu

Urząd analizuje fakty zgodnie z [art. 95 ust. 1 RZTUE](#) w zakresie okoliczności faktycznych przedstawionych przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czyniąc to, może wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak wykraczać poza argumenty prawne przedstawione przez wnioskującego o stwierdzenie wygaśnięcia.

Ciężar dowiedzenia, że znak wprowadza w błąd, spoczywa na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia, który musi ponadto wykazać, że wprowadzenie w błąd jest wynikiem używania znaku przez właściciela. Jeżeli jest ono wynikiem używania przez osobę trzecią, na wnioskującym o stwierdzenie wygaśnięcia spoczywa ciężar dowiedzenia, że właściciel wyraził zgodę na takie używanie, chyba że ta osoba trzecia jest licencjobiorcą właściciela.

2.4.2 Rozważany okres

Wnioskujący o stwierdzenie wygaśnięcia musi udowodnić, że znak towarowy zaczął, po dacie jego rejestracji, stanowić ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego danych towarów lub usług. Jeżeli oznaczenie było już mylące lub stanowiło ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej w dniu zgłoszenia, ma to znaczenie w kontekście postępowania w sprawie unieważnienia.

2.4.3 Stosowane standardy

Wytyczne zawierają szczegółowe kryteria stosowane do oceny, czy zgłoszenie ZTUE jest zgodne z [art. 7 ust. 1 lit. g\) RZTUE](#) (zob. Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 8: Znaki towarowe wprowadzające w błąd \(art. 7 ust. 1 lit. g\) RZTUE](#)). Kryteria te są porównywalne z tymi stosowanymi w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia na podstawie [art. 58 ust. 1 lit. c\) RZTUE](#).

2.4.4 Przykłady

Znak towarowy złożony z oznaczenia geograficznego lub zawierający oznaczenie geograficzne będzie z reguły postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako odniesienie do miejsca, z którego pochodzą towary. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, gdy związek między nazwą geograficzną a produktami jest w oczywisty sposób tak fantazyjny (na przykład dlatego, że dane miejsce nie jest znane i jest mało prawdopodobne, aby stało się znane odbiorcom jako miejsce pochodzenia przedmiotowych towarów), że w umysłach konsumentów nie powstanie takie skojarzenie.

W tym kontekście stwierdzono wygaśnięcie znaku towarowego MÖVENPICK OF SWITZERLAND, gdyż przedmiotowe towary produkowano (zgodnie ze stanem faktycznym) wyłącznie w Niemczech, a nie w Szwajcarii (12/02/2009, [R 697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Również w przypadku gdy w odniesieniu do „sera koziego” zostaje zarejestrowany znak towarowy zawierający elementy słowne „kozi” oraz „ser”, a także element graficzny wyraźnie przedstawiający kozę, po czym zostaje wykazane jego używanie w odniesieniu do sera z mleka innego niż kozie, stwierdza się wygaśnięcie ZTUE.

W przypadku gdy w odniesieniu do „odzieży” zostaje zarejestrowany znak towarowy zawierający elementy słowne „czysta, nowa wełna”, a wykazane zostaje jego używanie w odniesieniu do odzieży wytwarzanej z włókien sztucznych, stwierdza się wygaśnięcie ZTUE.



W przypadku gdy w odniesieniu do „obuwia” zostaje zarejestrowany znak towarowy zawierający słowa „prawdziwa skóra” bądź odpowiedni piktogram, a wykazane zostaje jego używanie w odniesieniu do obuwia niewykonanego ze skóry, stwierdza się wygaśnięcie ZTUE.

2.5 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia znaków wspólnych Unii Europejskiej (art. 81 RZTUE)

Zgodnie z [art. 81 RZTUE](#), oprócz podstaw wygaśnięcia określonych w [art. 58 RZTUE](#), prawa właściciela znaku wspólnego Unii Europejskiej wygasają w następstwie wniosku złożonego w Urzędzie lub na podstawie powództwa wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia, jeśli:

1. właściciel nie podejmuje stosownych środków w celu zapobieżenia używaniu znaku w sposób niezgodny z warunkami używania, jeżeli takie obowiązują, ustanowionymi w regulaminie używania, którego zmiana, w odpowiednim przypadku, odnotowana jest w rejestrze;

2. właściciel znaku wspólnego Unii Europejskiej używa go w sposób, który stanowi ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do charakteru lub znaczenia znaku, zwłaszcza jeśli prawdopodobne jest uznanie go za inny niż znak wspólny określony w [art. 76 RZTUE](#);
3. zmieniony regulamin używania znaku nie spełnia wymogów art. [75 RZTUE](#) lub objęty jest jedną z podstaw odmowy określoną w [art. 76 RZTUE](#), ale zmiana jest odnotowana w rejestrze niezgodnie z przepisami [art. 79 ust. 2 RZTUE](#), chyba że właściciel znaku spełnia, w wyniku dalszych zmian regulaminu używania, wymogi tych przepisów.

2.6 Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia unijnych znaków certyfikujących (art. 91 RZTUE)

Zgodnie z [art. 91 RZTUE](#), oprócz podstaw stwierdzenia wygaśnięcia określonych w [art. 58 RZTUE](#), prawa właściciela unijnego znaku certyfikującego wygasają w następstwie wniosku złożonego w Urzędzie lub na podstawie powództwa wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia, jeśli spełniony zostanie dowolny z następujących warunków:

1. właściciel prowadzi działalność gospodarczą obejmującą dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju, co towary i usługi certyfikowane, z naruszeniem [art. 83 ust. 2 RZTUE](#);
2. właściciel nie podejmuje stosownych środków w celu uniemożliwienia używania znaku w sposób niezgodny z warunkami używania ustanowionymi w regulaminie używania, którego zmiany, w odpowiednim przypadku, odnotowano w rejestrze;
3. sposób, w jaki znak jest używany przez właściciela, powoduje ryzyko wprowadzenia opinii publicznej w błąd w sposób określony w [art. 85 ust. 2 RZTUE](#);
4. zmiana regulaminu używania znaku odnotowana jest w rejestrze niezgodnie z przepisami [art. 88 ust. 2 RZTUE](#), chyba że właściciel znaku spełnia, w wyniku dalszych zmian regulaminu używania, wymogi tego artykułu.

3 Bezwzględne podstawy unieważnienia

3.1 ZTUE zarejestrowany z naruszeniem art. 7 RZTUE – art. 59 ust. 1 lit. a) RZTUE

ZTUE może zostać uznany za nieważny, jeżeli w chwili jego wniesienia mogły zostać zgłoszone zastrzeżenia z powodu jednej z przyczyn wymienionych w [art. 7 RZTUE](#).

3.1.1 Ciężar dowodu

Celem postępowania w sprawie unieważnienia jest między innymi umożliwienie Urzędowi dokonania przeglądu ważności rejestracji znaku towarowego i przyjęcie, w

razie potrzeby, stanowiska, które powinien on przyjąć z własnej inicjatywy w procesie rejestracji zgodnie z [art. 42 ust. 1 RZTUE](#) (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

[Artykuł 95 ust. 1 RZTUE, zdanie drugie](#), wyraźnie stwierdza, że w postępowaniu w sprawie unieważnienia na podstawie [art. 59 RZTUE](#) Urząd **ogranicza się do zbadania podstaw i argumentów przedstawionych przez strony**. ZTUE korzysta z **domniemania ważności i to do wnioskującego o unieważnienie należy wykazanie przed Urzędem konkretnych faktów, które podważają ważność znaku towarowego** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

W związku z tym Urząd bada stan faktyczny zgodnie z [art. 95 ust. 1 RZTUE](#), zdanie drugie, w **zakresie okoliczności faktycznych** przedstawionych przez wnioskującego o unieważnienie (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Czyniąc to, może wziąć pod uwagę oczywiste i dobrze znane fakty. Nie może jednak **wykraczać poza podstawy i argumenty przedłożone przez wnioskującego** o unieważnienie.

Jeden z argumentów, które właściciel ZTUE może zgłosić przeciwko zastrzeżeniu wnioskującego o unieważnienie, jest dowodem na to, że ZTUE uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania. Zob. [pkt 3.2](#) poniżej.

3.1.2 Rozważane okresy

Sąd orzekł, że kwestię, czy znak towarowy powinien zostać zarejestrowany, czy też powinien zostać uznany za nieważny, należy ocenić na podstawie sytuacji w dniu jego zgłoszenia, a nie rejestracji (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; potwierdzono 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie zmiany lub wydarzenia po dacie wniosku lub dacie pierwszeństwa nie są brane pod uwagę. Na przykład fakt, że po dacie zgłoszenia oznaczenie stało się powszechnym określeniem używanym w obrocie dla towarów lub usług, w odniesieniu do których wniesiono o rejestrację, jest co do zasady bez znaczenia dla celów postępowania w sprawie unieważnienia (ma on znaczenie jedynie w kontekście postępowania w sprawie wygaśnięcia). Takie fakty po dacie złożenia wniosku mogą być jednak brane pod uwagę, o ile pozwalają na wyciągnięcie wniosków dotyczących sytuacji w dniu dokonania zgłoszenia EUTM. Może tak być na przykład w przypadku fragmentów ze słownika, które zostały dodane po dacie złożenia wniosku. O ile szybki rozwój użycia językowego lub warunków życia (w znaczeniu trendów społecznych lub technicznych) nie nastąpił po dacie zgłoszenia, słowa będą zazwyczaj umieszczane w słownikach tylko wtedy, gdy ich rzeczywiste użycie i znaczenie utrwaliły się przez znaczny przedział czasu (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Stosowane standardy

Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji](#), zawierają szczegółowe kryteria, które mają być stosowane przy ocenie, czy zgłoszenie ZTUE jest zgodne z [art. 7 RZTUE](#). Kryteria te są identyczne jak te

stosowane w postępowaniu w sprawie unieważnienia na podstawie [art. 59 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#).

3.2 Obrona przed stwierdzeniem braku charakteru odróżniającego

Znak towarowy, który jest niezgodny z [art. 59 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w związku z [art. 7 ust. 1 lit. b\), c\) lub d\) RZTUE](#) nie zostanie unieważniony, jeżeli uzyska charakter odróżniający w następstwie używania ([art. 59 ust. 2 RZTUE](#)). Przepis [art. 59 ust. 2 RZTUE](#) rządzi się tą samą logiką, co [art. 7 ust. 3 RZTUE](#) i jego wykładni należy dokonywać w ten sam sposób i w świetle tych samych istotnych kryteriów (28/06/2019, [T-340/18](#), SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 64).

W kontekście postępowania w sprawie unieważnienia, charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania jest wyjątkiem od podstawy unieważnienia z [art. 59 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w związku z [art. 7 ust. 1 lit. b\), c\) i d\) RZTUE](#). Ponieważ stanowi to wyjątek, **ciężar dowodu** spoczywa na tej stronie, która chce się na niego powoływać, a mianowicie na właścicielu zakwestionowanego znaku. Właściciel zakwestionowanego znaku jest w stanie najlepiej przedstawić dowody na poparcie twierdzenia, że jego znak towarowy uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania (np. w odniesieniu do intensywności, zasięgu geograficznego, czasu użytkowania, inwestycji promocyjnych). Dlatego też jeżeli właściciel zakwestionowanego znaku powołuje się na charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania, ale nie przedstawia na to dowodów, znak musi zostać unieważniony (19/06/2014, sprawy połączone [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank et. al., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Właściciel ZTUE może także powołać się dodatkowo na obronę uzyskanego charakteru odróżniającego i wyrażnie zwrócić się do Wydziału Unieważnień o wydanie w pierwszej kolejności decyzji co do podstawy przywołanego unieważnienia ([art. 59 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w związku z [art. 7 ust. 1 lit. b\), c\) lub d\) RZTUE](#)).

Wydział Unieważnień zazwyczaj przychyli się do tych wniosków (o ile okoliczności nie wskazują inaczej, np. jeżeli zakwestionowany znak powinien zostać unieważniony na innej podstawie) i wyda decyzję – od której przysługuje odwołanie co do podstawy przywołanego unieważnienia (na co zezwala [art. 66 ust. 2 RZTUE](#)). Jeżeli doprowadzi to do ustalenia, że [art. 59 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w związku z [art. 7 ust. 1 lit. b\), c\) lub d\) RZTUE](#) ma zastosowanie, i gdy decyzja stanie się ostateczna, sporny etap postępowania zostanie wznowiony w celu zapewnienia właścicielowi ZTUE możliwości przedłożenia dowodów na poparcie jego twierdzenia o uzyskanym charakterze odróżniającym.

Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 14: Charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania \(art. 7 ust. 3 RZTUE\)](#) zawierają szczegółowe kryteria, które mają być stosowane przy ocenie, czy ZTUE otrzymał charakter odróżniający w następstwie używania.

Właściciel musi udowodnić, że znak towarowy uzyskał charakter odróżniający najpóźniej do dnia złożenia wniosku o unieważnienie (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Istotne zatem są wszystkie dowody na uzyskany charakter odróżniający (i) do daty zgłoszenia ZTUE (lub daty pierwszeństwa, w stosownych przypadkach), (ii) od daty zgłoszenia ZTUE (lub daty pierwszeństwa, w stosownych przypadkach) do daty rejestracji oraz (iii) od daty rejestracji do daty złożenia wniosku o unieważnienie.

3.3 Zła wiara — art. 59 ust. 1 lit. b) RZTUE

W RZTUE złą wiarę uznaje się za bezwzględną podstawę **unieważnienia** ZTUE, na którą można się powołać przed Urzędem albo przy wnoszeniu roszczenia wzajemnego w ramach postępowania w sprawie naruszenia. Dlatego zła wiara nie jest istotna przy badaniu ani postępowaniu sprzeciwowym (w przypadku postępowania sprzeciwowego zob. 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Właściwy moment

Właściwym momentem na ustalenie, czy właściciel ZTUE działał w złej wierze, jest **moment złożenia wniosku o rejestrację**. Należy jednak odnotować, co następuje:

- Do celów interpretacji zamiaru właściciela w czasie dokonywania zgłoszenia ZTUE możliwe jest uwzględnienie stanu faktycznego i dowodów sprzed zgłoszenia. Fakty te mogą obejmować między innymi istnienie uprzedniej rejestracji znaku w państwie członkowskim, w Urzędzie lub w innej jurysdykcji, okoliczności stworzenia znaku i używanie znaku od czasu jego stworzenia (zob. [pkt 3.3.2.1](#), akapit trzeci poniżej).
- W niektórych przypadkach w celu interpretacji zamiaru właściciela w momencie dokonywania zgłoszenia ZTUE możliwe jest uwzględnienie stanu faktycznego i dowodów datowanych po zgłoszeniu, w szczególności pozwalających ustalić, czy właściciel używał znaku od czasu rejestracji (zob. [pkt 3.3.2.1](#), akapit trzeci poniżej).

3.3.2 Pojęcie złej wiary

Pojęcie złej wiary, o którym mowa w [art. 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#), jest autonomicznym pojęciem prawa Unii Europejskiej (UE), któremu trzeba nadać jednolitą wykładnię w UE (wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Niemniej nie zostało zdefiniowane, wyznaczone ani w żaden sposób opisane w przepisach.

Rzecznik generalna Eleanor Sharpston zaproponowała zdefiniowanie pojęcia jako „działanie odbiegające od przyjętych zasad etycznego zachowania czy uczciwych praktyk handlowych i zawodowych” (opinia rzecznik generalnej Eleanor Sharpston z 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[Artykuł 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) spełnia cel ogólnego interesu, jakim jest zapobieganie rejestracji znaków towarowych, które stanowią nadużycie lub są sprzeczne z

uczciwymi praktykami handlowymi i biznesowymi. Rejestracje takie są sprzeczne z zasadą, zgodnie z którą prawo UE nie może zostać rozszerzone na stanowiące nadużycie praktyki ze strony przedsiębiorcy, które uniemożliwiają osiągnięcie celu przedmiotowych przepisów (23/05/2019, [T-3/18](#) & [T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Podstawa działania w złej wierze ma zastosowanie, jeżeli z właściwych i spójnych przesłanek wynika, że właściciel ZTUE złożył wniosek o rejestrację nie w celu uczciwego konkurowania, lecz z zamiarem zaszkodzenia interesom osób trzecich, w sposób niezgodny z uczciwymi praktykami lub z zamiarem uzyskania, nawet nie kierując go do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa do celów innych niż należące do funkcji znaku towarowego, w szczególności istotnej funkcji wskazania pochodzenia (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

W celu ustalenia, czy właściciel działał w złej wierze w momencie składania wniosku o rejestrację, należy dokonać **ogólnej oceny**, w której należy wziąć pod uwagę wszystkie kryteria istotne dla danej sprawy (orzeczenie w trybie prejudycjalnym z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37), w szczególności cały wykaz towarów i usług, dla którego zgłoszono znak towarowy, mimo że dla niektórych z nich ostatecznie nie został on zarejestrowany. Poniżej przedstawiono **niewyczerpujący** wykaz tych czynników.

3.3.2.1 Czynniki mogące wskazywać na istnienie złej wiary

Orzecznictwo pokazuje, że szczególnie istotne są trzy kryteria.

1. **Identyczność lub podobieństwo oznaczeń:** fakt, że ZTUE rzekomo zarejestrowany w złej wierze jest identyczny lub podobny do oznaczenia, na które powołuje się wnioskujący o unieważnienie, może być znaczącym elementem przy wykazywaniu złej wiary. Chociaż w wielu przypadkach, w których stwierdzono złą wiarę, istnieje identyczność z wcześniejszym oznaczeniem lub podobieństwo z nim, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd nie jest warunkiem wstępnym złej wiary (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Wreszcie identyczność lub podobieństwo oznaczeń nie wystarczają same w sobie do wykazania złej wiary (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Znajomość używania identycznego lub podobnego oznaczenia:** fakt, że właściciel ZTUE wiedział lub powinien był wiedzieć o fakcie używania identycznego lub podobnego oznaczenia przez osobę trzecią w odniesieniu do identycznych lub podobnych produktów lub usług, może być także znaczący.

Wiadomo na przykład, w jakiej relacji biznesowej pozostawały strony i, co za tym idzie, że nie mogły „nie wiedzieć, a wręcz [wiedziały], że wnioskujący o unieważnienie od dawna używa oznaczenia” (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), kiedy renoma oznaczenia jako „historycznego” znaku towarowego jest faktem notoryjnym (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50) lub kiedy identyczność lub quasi-identyczność pomiędzy wcześniejszymi

oznaczeniami a zakwestionowanym znakiem towarowym „w sposób oczywisty nie może być dziełem przypadku” (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Wiedzę **można zakładać** („nie mogły nie wiedzieć”) m.in. na podstawie wiedzy ogólnej z danego sektora gospodarki lub okresu używania. Im dłużej używane jest oznaczenie, tym większe prawdopodobieństwo, że właściciel ZTUE o tym wiedział (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). W zależności od okoliczności sprawy, założenie to może zostać zastosowane, nawet jeżeli oznaczenie zostało zarejestrowane w państwie niebędącym członkiem UE (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Wiedza o identycznym lub podobnym oznaczeniu dla identycznych lub podobnych towarów lub usług jest **niewystarczająca sama w sobie**, aby potwierdzić działanie w złej wierze (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Zawsze zależy to od okoliczności sprawy (zob. np. 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Podobnie fakt, że zgłaszający wie (lub powinien wiedzieć), że gdy w momencie zgłaszania osoba trzecia **używa za granicą znaku**, który może być pomyłony ze znakiem, o którego rejestrację wnioskuje, **sam w sobie** nie jest wystarczający, aby stwierdzić, że zgłaszający działa w złej wierze (orzeczenie w trybie prejudycjalnym z 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Znajomość lub domniemanie znajomości istniejącego oznaczenia nie jest niezbędnym warunkiem, gdy właściciel ZTUE niewłaściwie używa systemu z zamiarem uniemożliwienia pojawienia się na rynku **jakiegokolwiek** podobnego oznaczenia (zob. np. sztuczne wydłużanie okresu karencji dotyczącego nieużywania znaku w pkt 3 lit. e) poniżej).

3. **Nieuczciwy zamiar ze strony właściciela ZTUE:** jest to subiektywny czynnik, który musi być określony w odniesieniu do obiektywnych okoliczności (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Tu również istotnych może być kilka czynników. Możliwe są przykładowo następujące scenariusze.
 - a. Zła wiara istnieje wtedy, gdy zgłoszenia znaków towarowych nie są zgodne z ich pierwotnym celem i składane są spekulatywnie lub wyłącznie z zamiarem uzyskania rekompensaty finansowej (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Zła wiara ma miejsce wówczas, gdy można wywnioskować, że celem zgłaszającego ZTUE jest niewłaściwa działalność rynkowa (ang. free riding) dotycząca renomy wnioskującego o unieważnienie (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) lub jego zarejestrowanych znaków oraz czerpanie korzyści z owej renomy (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), nawet w przypadku wygaśnięcia danych znaków (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).
 - c. Brak zamiaru używania znaku towarowego w odniesieniu do niektórych lub wszystkich zgłoszonych towarów i usług stanowi złą wiarę w odniesieniu do tego znaku, jeżeli zgłaszający ZTUE działał z zamiarem naruszenia interesów osób trzecich w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami lub – nawet bez ukierunkowania na konkretną osobę trzecią – w celu uzyskania wyłącznego

prawa do celów innych niż te, które wchodzą w zakres funkcji znaku towarowego. Jeżeli brak zamiaru używania znaku towarowego zgodnie z jego podstawowymi funkcjami dotyczy jedynie niektórych towarów lub usług wymienionych we wniosku o rejestrację, zgłoszenie to stanowi złą wiarę jedynie w zakresie, w jakim odnosi się do tych towarów lub usług (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Jeżeli jednak zgłoszenie ZTUE jest w pewnym stopniu logicznie uzasadnione względami handlowymi i można przyjąć, że właściciel ZTUE zamierzał używać tego oznaczenia jako znaku towarowego w odniesieniu do towarów, o których ochronę się ubiegał, może to oznaczać brak nieuczciwego zamiaru. Na przykład mogłoby to mieć miejsce wówczas, gdyby właściciel ZTUE miał motywację komercyjną do szerszej ochrony znaku, na przykład zwiększenie liczby państw członkowskich, w których właściciel generuje obroty z towarów sprzedawanych pod tym znakiem (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).

- d. Istnienie bezpośredniego lub pośredniego związku pomiędzy stronami przed dokonaniem zgłoszenia ZTUE, przykładowo związku przedumownego, umownego i poumownego (szczątkowego), także może wskazywać na złą wiarę ze strony właściciela ZTUE (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Dokonanie rejestracji oznaczenia przez właściciela we własnym imieniu może być w takich przypadkach — w zależności od okoliczności — uznane za naruszenie uczciwych praktyk handlowych i biznesowych.
- e. Zła wiara ma miejsce wtedy, gdy właściciel ZTUE usiłuje sztucznie przedłużyć okres karencji dotyczący nieużywania znaku, np. poprzez składanie powtarzających się zgłoszeń dotyczących wcześniejszego ZTUE w celu uniknięcia utraty prawa do niego w wyniku jego nieużywania (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Przypadek ten należy odróżniać od sytuacji, w której zgodnie ze zwykłą praktyką handlową właściciel ZTUE zabiega o ochronę odmian swojego oznaczenia, na przykład w przypadku zmiany logo (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 et seq.).
- f. Przypadek złej wiary ma również miejsce wtedy, gdy właściciel ZTUE sukcesywnie tworzy łańcuch wniosków o rejestrację krajowych znaków towarowych tak, aby zapewnić mu charakter blokujący na czas przekraczający sześciomiesięczny okres refleksji przewidziany w [art. 34 ust. 1 RZTUE](#) oraz nawet pięcioletni okres karencji przewidziany w [art. 58 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).
- g. Żądanie rekompensaty finansowej wystosowane przez właściciela ZTUE do wnioskującego o unieważnienie może prowadzić do orzeczenia o złej wierze w przypadku przedstawienia dowodów, że właściciel ZTUE wiedział o istnieniu wcześniejszego identycznego lub podobnego oznaczenia i oczekiwał propozycji rekompensaty finansowej od wnioskującego o unieważnienie (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Oprócz wyżej wymienionych kryteriów, **inne potencjalnie istotne czynniki** występujące w orzecznictwie lub praktyce Urzędu brane pod uwagę przy ocenie wystąpienia działania w złej wierze, obejmują te wymienione poniżej.

1. Okoliczności, w których zakwestionowane oznaczenie powstało, jego używanie od momentu powstania, logika handlowa, na której opiera się wniosek o rejestrację tego oznaczenia jako ZTUE oraz chronologia wydarzeń prowadzących do jego złożenia (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 et seq.; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Charakter zgłoszonego znaku. Gdy na zgłoszone do rejestracji oznaczenie składa się cały kształt i wygląd produktu, istnienie złej wiary właściciela ZTUE w momencie dokonywania zgłoszenia mogłoby zostać znacznie łatwiej stwierdzone w przypadkach, gdy konkurenci mają ograniczoną wolność wyboru kształtu i wyglądu produktu ze względu na czynniki natury technicznej lub handlowej, skutkując tym, że właściciel ZTUE jest w stanie uniemożliwić konkurentom nie tylko używanie identycznego lub podobnego oznaczenia, ale także wprowadzanie podobnych produktów do obrotu (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. Poziom samoistnego lub nabytego charakteru odróżniającego, jaki posiada oznaczenie wnioskującego o unieważnienie oraz oznaczenie właściciela ZTUE, jak również poziom jego renomy, nawet jeśli ma tylko charakter szczytkowy (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. Fakt unieważnienia w związku ze złą wiarą znaku krajowego, na którym właściciel ZTUE opiera zastrzeżenie pierwszeństwa (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Ponadto orzecznictwo lub Urząd wskazuje na szereg czynników, które rozpatrywane osobno nie dają wystarczających podstaw do orzeczenia o złej wierze, ale jeśli połączyć je z innymi istotnymi czynnikami (identyfikowanymi w poszczególnych przypadkach), wówczas mogą wskazać na istnienie złej wiary.

- Okoliczność stwierdzenia wygaśnięcia wcześniejszego, bardzo podobnego ZTUE w odniesieniu do towarów lub usług z kilku klas nie jest sama w sobie wystarczająca, by wyciągać jakiegokolwiek wnioski co do zamiarów właściciela ZTUE w momencie zgłaszania ZTUE w odniesieniu do tych samych towarów lub usług (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Okoliczność, że zgłoszenie zakwestionowanego ZTUE do rejestracji zostało dokonane trzy miesiące przed upływem okresu karencji w odniesieniu do wcześniejszych ZTUE, jest niewystarczająca, by przeciwstawić ją czynnikom wskazującym, że zamiarem właściciela ZTUE było zgłoszenie uaktualnionego znaku towarowego, odnoszącego się do zaktualizowanego wykazu usług (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50, 51).
- Złożenie wniosków o unieważnienie znaków wnioskującego o unieważnienie jest zasadnym wykorzystaniem wyłącznego prawa właściciela ZTUE i nie może samo w sobie dowodzić żadnego nieuczciwego zamiaru z jego strony (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Okoliczność, że właściciel ZTUE, po skutecznym zarejestrowaniu przedmiotowego ZTUE, wzywa pozostałe strony do zaprzestania używania podobnego oznaczenia w

swoich stosunkach handlowych, nie jest sama w sobie przejawem złej wiary. Takie wezwanie wchodzi w zakres praw związanych z rejestracją ZTUE; zob. [art. 9 RZTUE](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). W sytuacji, kiedy takie wezwanie ma jednak związek z innymi czynnikami (na przykład kiedy znak nie jest używany), może to wskazywać na zamiar uniemożliwienia innej stronie wejścia na rynek.

- W przypadkach, w których właściciel ZTUE jest w posiadaniu więcej niż jednego znaku towarowego, sama okoliczność, że różnice między przedmiotowym ZTUE a poprzednim ZTUE zarejestrowanym przez tego samego właściciela są tak niewielkie, że umkną przeciętnemu konsumentowi, nie może sama w sobie stanowić o uznaniu, że zakwestionowany ZTUE to tylko ponowne zgłoszenie dokonane w złej wierze (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Czynniki z niskim prawdopodobieństwem wykazania złej wiary

Orzecznictwo wskazuje na kilka czynników z zasadniczo niskim prawdopodobieństwem wykazania złej wiary.

- Rozszerzenie ochrony znaku krajowego poprzez zarejestrowanie go jako ZTUE mieści się w ramach zwykłej strategii handlowej spółki (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Liczba towarów lub usług wyszczególnionych w zgłoszeniu do rejestracji nie może być podstawą do orzeczenia o złej wierze (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Zasadniczo uznaje się, że przedsiębiorstwo ma podstawy, by zwrócić się o rejestrację znaku nie tylko dla kategorii towarów i usług, które wprowadza do obrotu w chwili dokonywania zgłoszenia, ale także dla innych kategorii towarów i usług, które zamierza wprowadzać do obrotu w przyszłości (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Niemniej, jak wyjaśniono w pkt 3 lit. c) w [pkt 3.3.2.1 \(Czynniki mogące wskazywać na istnienie złej wiary\)](#), rejestracja znaku towarowego przez zgłaszającego bez zamiaru używania go dla towarów i usług objętych tą rejestracją może stanowić złą wiarę, jeżeli wniosek o rejestrację nie jest uzasadniony (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- O złej wierze nie może świadczyć okoliczność, że właściciel kilku znaków krajowych decyduje się na zgłoszenie ZTUE wyłącznie w odniesieniu do jednego z nich, a nie wszystkich. Decyzja dotycząca ochrony danego znaku zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym jest wyborem podyktowanym strategią handlową właściciela. Interweniowanie w tej sprawie nie należy do kompetencji Urzędu lub Sądu (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).
- Jeżeli dane oznaczenie cieszy się renomą na szczeblu krajowym, a właściciel ubiega się o ZTUE, zakres tej renomy może uzasadniać interes właściciela polegający na zapewnieniu swojemu oznaczeniu szerszej ochrony prawnej (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- Złożenie wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia wcześniejszego znaku towarowego w czasie trwania postępowania sprzeciwowego wszczętego na

podstawie wcześniejszego znaku towarowego nie stanowi dowodu złej wiary (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Dowód złej wiary

W postępowaniu w sprawie unieważnienia na podstawie [art. 59 RZTUE](#) Urząd **ogranicza się do zbadania podstaw i argumentów przedstawionych przez strony** ([art. 95 ust. 1 RZTUE, drugie zdanie](#)).

Wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia musi ustalić okoliczności, które umożliwiają wywnioskowanie, że ZTUE został zgłoszony w złej wierze. Domniemanie dobrej wiary zgłaszającego ZTUE istnieje do przeprowadzenia dowodu przeciwnego (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 i cytowane tam orzecznictwo).

Jeżeli Urząd stwierdzi, że obiektywne okoliczności sprawy mogą prowadzić do obalenia domniemania dobrej wiary, wówczas do obowiązków właściciela ZTUE należy przedstawienie wiarygodnych wyjaśnień dotyczących celów i logiki handlowej, którym służy wniosek o rejestrację tego znaku towarowego (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Związek z innymi przepisami RZTUE

Chociaż [art. 8 ust. 3 RZTUE](#) jest manifestacją zasady mówiącej, że transakcje handlowe muszą być prowadzone w dobrej wierze, [art. 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) stanowi jej ogólne wyrażenie (zob. s. 4 i nast. Wytycznych, [część C: Sprzeciw, dział 3: Dokonywanie zgłoszeń przez agentów bez zgody właściciela znaku towarowego \(art. 8 ust. 3 RZTUE\)](#)).

3.3.5 Zakres unieważnienia

Zgodnie z [art. 59 ust. 3 RZTUE](#) bezwzględne podstawy unieważnienia, o których mowa w [art. 59 ust. 1 RZTUE](#), mogą, w zależności od okoliczności, istnieć tylko w odniesieniu do niektórych towarów i usług, dla których zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany.

Wnioskujący o unieważnienie może określić zakres powództwa o unieważnienie. Jeżeli zakwestionuje tylko niektóre towary i usługi objęte zakwestionowanym ZTUE, Urząd ograniczy swoją ocenę do tych towarów i usług.

Zakres unieważnienia na podstawie stwierdzenia złej wiary zostanie określony na podstawie dowodów i argumentów przedstawionych przez wnioskującego o unieważnienie i będzie zależał od charakteru konkretnego zachowania stanowiącego złą wiarę.

Na przykład:

- w przypadku stwierdzenia złej wiary, ponieważ zakwestionowany ZTUE został złożony ze świadomym zamiarem stworzenia powiązania z podmiotem

wnioskującym o unieważnienie (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), ZTUE zostanie zazwyczaj uznany za nieważny w całości;

- w przypadku stwierdzenia złej wiary wynikającej z braku jakiegokolwiek zamiaru używania znaku towarowego, ZTUE może zostać uznany za nieważny jedynie częściowo, jeżeli wnioskujący o unieważnienie nie jest w stanie odpowiednio wykazać, że taka zła wiara ma zastosowanie do wszystkich towarów i usług (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 Bezwzględne podstawy unieważnienia znaków wspólnych Unii Europejskiej

Oprócz podstaw unieważnienia omówionych powyżej, które określa [59](#) i [60](#) RZTUE, znak wspólny Unii Europejskiej, który zarejestrowano z naruszeniem przepisów [art. 76 RZTUE](#), staje się nieważny na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie w następujących przypadkach:

- jeżeli nie spełniono wymogów [art. 74](#) i [75](#) RZTUE lub kiedy regulamin używania narusza porządek publiczny lub przyjęte dobre obyczaje;
- jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej co do charakteru znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za inny niż znak wspólny.

[Artykuł 76 ust. 3 RZTUE](#) w związku z [art. 82 RZTUE](#) *in fine* wyjaśnia, że w przypadkach, w których właściciel zmienia regulamin używania, tym samym dostosowując go do wymogów [ust. 1](#) i [2](#) powyżej, taki znak wspólny Unii Europejskiej nie jest odrzucany.

3.5 Bezwzględne podstawy unieważnienia unijnych znaków certyfikujących

[Artykuł 92 RZTUE](#) stanowi, że w przypadkach, w których unijny znak certyfikujący zarejestrowano z naruszeniem [art. 85 RZTUE](#) (np. niespełnienie warunków określonych w [art. 83](#) i [84 RZTUE](#)), jest on unieważniony, chyba że właściciel spełnia – po dokonaniu zmian regulaminu używania – wymogi określone w [art. 85 RZTUE](#).

4 Względne podstawy unieważnienia

4.1 Wprowadzenie

[Artykuł 60 RZTUE](#) uprawnia właścicieli wcześniejszych praw do wnioskowania o unieważnienie ZTUE w szeregu sytuacji (w oparciu o różne podstawy), które wyszczególniono poniżej.

- Te same podstawy, co w postępowaniu sprzeciwowym:
 - w sprawie wcześniejszego znaku towarowego, w rozumieniu [art. 8 ust. 2 RZTUE](#), który jest identyczny lub podobny do zakwestionowanego ZTUE i obejmuje identyczne lub podobne towary i usługi bądź cieszy się renomą ([art. 60 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 1 lit. a\) lub b\) i art. 8 ust. 5 RZTUE](#));
 - w sprawie znaku towarowego zgłoszonego bez zezwolenia przez agenta lub przedstawiciela właściciela znaku ([art. 60 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 3 RZTUE](#));
 - w sprawie niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym, mogących unieważnić rejestrację ZTUE w przypadku, gdy przepisy krajowe pozwalają właścicielowi wcześniejszego niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia zakazać używania kolejnego zarejestrowanego ZTUE ([art. 60 ust. 1 lit. c\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 4 RZTUE](#));
 - w sprawie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego mogących unieważnić rejestrację ZTUE w przypadku, gdy przepisy prawa krajowego lub prawa UE pozwalają osobie upoważnionej na mocy odpowiedniego prawa na wykonywanie praw wynikających z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zakazać wykorzystywania kolejnego ZTUE ([art. 60 ust. 1 lit. d\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#));
- dodatkowa podstawa wynikająca z **innego wcześniejszego prawa**, w zakresie w jakim przepisy prawa krajowego lub prawa UE (w tym prawa wynikające z międzynarodowych umów obowiązujących w danym państwie członkowskim) uprawniają właściciela do zakazu używania zakwestionowanego ZTUE ([art. 60 ust. 2 RZTUE](#)), w szczególności:
 - prawo do nazwy (nazwiska);
 - prawo do wizerunku;
 - prawo autorskie;
 - prawo własności przemysłowej.

Podstawy te omówiono szczegółowo poniżej (pkt [4.2](#) i [4.3](#)).

Podobnie jak w przypadku postępowania sprzeciwowego, właściciel zakwestionowanego ZTUE może zażądać od wnioskującego o unieważnienie przedstawienia **dowodu rzeczywistego używania** jego wcześniejszego znaku towarowego. Szczegółowe wyjaśnienie kwestii dotyczących właściwego okresu, który należy uwzględnić w ocenie rzeczywistego używania w postępowaniu w sprawie unieważnienia, przedstawiono poniżej w [pkt 4.4](#).

Ponadto RZTUE zawiera szereg przepisów, na które może się powoływać właściciel ZTUE, odpierając wniosek o unieważnienie, w zależności od rodzaju przywołanych wcześniejszych praw (np. czy chodzi o wcześniejszy ZTUE, czy też o krajowy znak towarowy). Przepisy te omówiono w poniższym [pkt 4.5](#).

4.2 Podstawy określone w art. 60 ust. 1 RZTUE

4.2.1 Stosowane standardy

Materialne warunki uznania wcześniejszego prawa w rozumieniu [art. 60 ust. 1 RZTUE](#) w związku z [art. 8 RZTUE](#) za względną podstawę unieważnienia są takie same, jak w przypadku postępowania sprzeciwowego. Należy odpowiednio stosować zasady praktyki dotyczące odpowiedniej podstawy sprzeciwu.

4.2.2 Rozważane okresy

4.2.2.1 W przypadku oceny wzmocnionego charakteru odróżniającego lub renomy

Analogicznie do postępowania sprzeciwowego, w postępowaniu w sprawie unieważnienia opierającym się na wzmocnionym charakterze odróżniającym lub renomie, wnioskujący o unieważnienie musi udowodnić, że jego wcześniejsze prawo nabrało **wzmocnionego charakteru odróżniającego lub renomy** przed dniem **zgłoszenia** zakwestionowanego ZTUE, uwzględniając, w stosownych przypadkach, wszelkie zastrzeżenia pierwszeństwa. Ponadto renoma lub wzmocniony charakter odróżniający wcześniejszego znaku muszą nadal występować w momencie **podejmowania decyzji w sprawie unieważnienia**.

W postępowaniu sprzeciwowym, z racji krótkiego okresu czasu między dokonaniem zgłoszenia ZTUE a decyzją w sprawie sprzeciwu, uznaje się zwykle, że wzmocniona renoma lub charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego nadal występują w momencie decyzji (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 5: Znaki towarowe cieszące się renomą \(art. 8 ust. 5 RZTUE\)](#)). W postępowaniu w sprawie unieważnienia różnica czasowa może być jednak znaczna. W związku z tym wnioskujący o unieważnienie jest zobowiązany wykazać, że w momencie zapadnięcia decyzji w sprawie unieważnienia wcześniejsze prawo nadal cechuje wzmocniony charakter odróżniający lub renoma.

4.2.2.2 Wniosek na podstawie art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE w związku z art. 8 ust. 4 RZTUE

W przypadku wniosku o unieważnienie na podstawie [art. 60 ust. 1 lit. c\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 4 RZTUE](#) wnioskujący o unieważnienie jest zobowiązany wykazać **używanie wcześniejszego znaku w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne przed datą zgłoszenia** zakwestionowanego ZTUE (lub w stosownych przypadkach – przed datą pierwszeństwa). W **postępowaniu w sprawie unieważnienia** wnioskujący jest także zobowiązany udowodnić, że dane oznaczenie było używane w obrocie gospodarczym o znaczeniu większym niż lokalne w innym momencie w czasie, a mianowicie **w momencie złożenia wniosku o unieważnienie**. Warunek ten wynika z brzmienia [art. 60 ust. 1 lit. c\) RZTUE](#), zgodnie z którym

nieważność ZTUE stwierdza się „w przypadku, gdy **istnieje** wcześniejsze prawo określone w [art. 8 ust. 4](#) i jeżeli spełnione są warunki określone w tym ustępie” (05/10/2004, 606 C; 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). W przypadku udowodnienia spełnienia tego warunku uznaje się, że jest on nadal spełniony w **momencie podejmowania decyzji w sprawie unieważnienia**, o ile z dowodów nie wynika inaczej (np. gdy powołano się na nazwę przedsiębiorstwa, które przestało istnieć).

W celu uzyskania dalszych informacji na temat **uzasadniania i dopuszczalności** zob. Wytyczne, [część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia](#).

4.3 Podstawy określone w art. 60 ust. 2 RZTUE – inne wcześniejsze prawa

ZTUE podlega unieważnieniu na podstawie poniższych praw, gdy wykorzystanie znaku towarowego jest zakazane na mocy przepisów UE lub prawa krajowego regulującego ich ochronę. Jest to **niewyczerpujący wykaz** takich wcześniejszych praw.

[Artykuł 60 ust. 2 RZTUE](#) stosuje się wyłącznie wówczas, gdy przywołane prawa mają taki charakter, że nie są uznawane za typowe prawa przywoływane w postępowaniu w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia w myśl [art. 60 ust. 1 RZTUE](#) (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Prawo do nazwy (nazwiska) / prawo do wizerunku

Nie wszystkie państwa członkowskie chronią prawo do nazwy (nazwiska) lub wizerunku osoby. Dokładny zakres ochrony tego prawa wynika z przepisów prawa krajowego (np. czy dane prawo podlega ochronie niezależnie od towarów i usług objętych zakwestionowanym znakiem).

Wnioskujący o unieważnienie jest zobowiązany przytoczyć właściwe **obowiązujące ustawodawstwo krajowe** i przedstawić **przekonującą argumentację** na potwierdzenie tego, że zdołałby zapobiec używaniu zakwestionowanego znaku na mocy konkretnych przepisów prawa krajowego. Samo powołanie się na przepisy prawa krajowego nie jest uznawane za wystarczające: przedstawianie argumentacji w imieniu wnioskodawcy nie należy do kompetencji Urzędu (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2

Prawo do nazwy (nazwiska) na podstawie prawa austriackiego

Na podstawie prawa austriackiego (art. 43 AGBG) „osoba, której prawo do nazwiska zostało podważone lub której nazwisko jest używane bez należytego [uzasadnienia] ze szkodą dla tej osoby, skutkując naruszeniem jej dóbr osobistych, może zażądać od podmiotu dopuszczającego się naruszenia zaprzestania używania oraz naprawienia szkody. Ochrona ta obejmuje również wyróżniające oznaczenia przedsiębiorców, nawet jeżeli odbiegają one od nazwiska danego przedsiębiorcy [...]. Mimo że art. 43 AGBG może również odnosić się do nazwy przedsiębiorcy, zakres przewidzianej ochrony nie wykracza poza zakres działalności prowadzonej pod używanym oznaczeniem. Pozostałe sporne usługi nie są podobne do usług świadczonych w ramach wcześniejszego prawa [...] ponieważ dotyczą innego zakresu działalności (pkt 61–63)”. Tym samym, w świetle austriackiego prawa, wymogi nie były spełnione, a zatem wniosek o unieważnienie na podstawie [art. 53 ust. 2 lit. a\) rozporządzenia nr 207/2009](#) (obecnie [art. 60 ust. 2 lit. a\) RZTUE](#)) w związku z przepisami prawa austriackiego został oddalony.

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
Tytuł szlachecki (título nobiliario) „MARQUÉS DE BALLESTAR”		03/12/2009, R 1288/2008-1

Prawo do (nazwy) nazwiska na mocy prawa hiszpańskiego

W Hiszpanii tytuły szlacheckie są chronione na tych samych zasadach co nazwiska zgodnie z ustawą 1/1982. Osoba wnosząca wniosek o unieważnienie dowiodła, że przedmiotowy tytuł szlachecki istnieje i że ona go posiada. Znak towarowy Unii Europejskiej składa się z małego herbu i słów MARQUÉS DE BALLESTAR pisanych wielkimi literami. W żadnej transakcji handlowej nie można byłoby prawidłowo zidentyfikować przedmiotowego wina, nie odnosząc się do słów MARQUÉS DE BALLESTAR. Prawo wynikające z przedmiotowego ZTUE obejmuje następujące używanie: umieszczanie go na opakowaniach towarów, wprowadzanie towarów opatrzonych znakiem towarowym do obrotu i używanie ZTUE w reklamie ([art. 9 RZTUE](#)). W rezultacie zakres używania znaku towarowego obejmuje jego używanie „do celów reklamy, handlowych lub podobnych” w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy 1/1982. Ponieważ w świetle tej ustawy użycie w powyższych celach jest uznawane za „bezprawne naruszenie”, ochrona przewidziana w art. 9 ust. 2 tej samej ustawy byłaby dopuszczalna. Artykuł ten dopuszcza zastosowanie środków „mających na celu powstrzymanie bezprawnych naruszeń”. Należy stwierdzić nieważność przedmiotowego ZTUE, ponieważ jego używanie może zostać zakazane w związku z prawem do nazwiska przysługującym na mocy hiszpańskiego prawodawstwa dotyczącego prawa do ochrony dobrego imienia, prywatności osoby i rodziny oraz wizerunku (pkt 14 et seq.).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
--------------------	----------------------------	-----------

DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
<i>Prawo do (nazwy) nazwiska na mocy prawa niemieckiego</i> Izba jest zdania, że „ochronie na mocy art. 12 BGB mogłaby ostatecznie podlegać nazwa wnioskującego o unieważnienie, czyli »DEF-TEC Defense Technology GmbH«, a nie oznaczenie »DEF-TEC«, które nie jest nazwą wnioskującego [...] rejestracja, a w konsekwencji używanie jako znaku towarowego oznaczenia »DEF-TEC« na opakowaniu gazu pieprzowego nie może naruszać prawa do nazwy wnioskującego o unieważnienie. [...] w art. 12 BGB przewidziano ochronę nazwiska osób fizycznych, a ponieważ nie obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia nazwiska, które jest podobne do nazwiska innej osoby, ochrona na mocy tego przepisu ogranicza się do przypadków podważenia lub przywłaszczenia prawa do nazwiska innej osoby [...] przy czym ochrona w przypadku rozszerzonego stosowania art. 12 BGB w odniesieniu do nazw osób prawnych nie wykracza poza ten zakres [...] Wniosek o unieważnienie jest nieskuteczny z powodu wszystkich wcześniej przywołanych praw” (pkt 38 et seq.).		

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
Dobra osobiste Michaela Jacksona		17/07/2013, R 944/2012-2
Dobra osobiste Michaela Jacksona		17/07/2013, R 878/2012-2

Prawo do wizerunku na mocy prawa niemieckiego

Wniosek o unieważnienie został oparty na prawie do wizerunku w Niemczech zgodnie z niemieckim prawem krajowym, tj. art. 823 i 1004 Niemieckiego kodeksu cywilnego (niem. BGB) w związku z art. 1 i 2 niemieckiej konstytucji.

Izba uznaje, że słynna osoba (Michael Jackson) jest rozpoznawalna w ramach zakwestionowanego ZTUE ze względu na cechy wynikające ze specyficznego wizerunku tej osoby i towarzyszącego mu tekstu. Jest to uznawane za wykorzystanie prawa do wizerunku zgodnie z niemieckim orzecznictwem, które jest szczególną formą ogólnych dóbr osobistych chronionych prawem niemieckim. Izba uznaje, że osoby wnioskujące o unieważnienie w sposób wystarczający dowiodły, że prawo do własnego wizerunku jest szczególną formą dóbr osobistych chronionych prawem niemieckim, że wykorzystanie zakwestionowanego ZTUE przez jego właściciela narusza wizerunek Michaela Jacksona oraz że osobom wnioskującym o unieważnienie przysługuje prawo do zakazania takiego wykorzystywania zgodnie z utrwalonym niemieckim orzecznictwem. W rezultacie wniosek o unieważnienie zakwestionowanego ZTUE musi zostać w całości podtrzymany [...]

4.3.2 Prawa autorskie

Zgodnie z [art. 60 ust. 2 lit. c\) RZTUE](#) nieważność znaku towarowego Unii Europejskiej stwierdza się na podstawie wniosku złożonego do Urzędu w przypadku, gdy używanie tego znaku towarowego może zostać zakazane z uwagi na inne wcześniejsze prawa nabyte na mocy przepisów UE lub prawa krajowego zapewniające taką ochronę. W szczególności dotyczy to praw autorskich.

Chociaż prawodawca ujednolicił niektóre aspekty ochrony praw autorskich (zob. [dyrektywa 2001/29/WE](#) Parlamentu Europejskiego i Rady z 22.05.2001 w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym, Dz.U. L 167 z 22.06.2001, s.10-19), nie przeprowadzono jak dotąd kompleksowej harmonizacji przepisów w zakresie praw autorskich państw członkowskich ani nie wprowadzono jednolitego unijnego prawa autorskiego. Wszystkie państwa członkowskie są jednak zobowiązane przestrzegać Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych oraz Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej („TRIPS”).

Wnioskujący o unieważnienie jest zobowiązany przytoczyć właściwe **obowiązujące ustawodawstwo krajowe** i przedstawić **przekonującą argumentację** na potwierdzenie tego, że zdołałby zapobiec używaniu zakwestionowanego znaku na mocy konkretnych przepisów krajowych. Samo powołanie się na prawo krajowe nie jest uznawane za wystarczające: przedstawianie argumentacji w imieniu wnioskodawcy nie należy do kompetencji Urzędu (zobacz, przez analogię, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Pojęcie ochrony praw autorskich stosuje się niezależnie od towarów i usług objętych zakwestionowanym znakiem. Wymaga to jedynie, aby w przypadku zakwestionowanego znaku towarowego zaistniało niedozwolone zwielokrotnianie lub

adaptacja całego utworu lub jego części. Wynika stąd, że podobieństwo w celach oceny prawdopodobieństwa wprowadzania w błąd nie jest odpowiednim kryterium, jakie należy stosować.

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Ochrona praw autorskich na mocy prawa włoskiego</i> Izba wskazuje, że ta podstawa unieważnienia ma charakter względny, a zatem mogą się na nią powoływać wyłącznie posiadacze wcześniejszych praw — lub inne strony, o ile dopuszczają to przepisy regulujące te prawa (art. 56 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 1 lit. c) RZTUE]). Przywoływanym prawem jest tu prawo autorskie. Dlatego stroną uprawnioną do działania jest posiadacz praw autorskich do kwiatowego wzoru lub inna strona uprawniona na mocy przepisów o prawie autorskim. Wnioskujący o unieważnienie potwierdza, że właścicielem praw autorskich do wzoru „są strony trzecie” (a ściślej jedna strona trzecia: Corel Corporation, przedsiębiorstwo z branży projektowania graficznego). Wnioskujący o unieważnienie nie jest właścicielem prawa, na które się powołuje. Ma jedynie prawo do używania grafiki w kształcie kwiatu i korzystania z niego do czysto prywatnych celów. Podstawę odrzucono (pkt 32 et seq.).		

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
		30/06/2009, R 1757/2007-2

Ochrona praw autorskich na mocy prawa francuskiego

„[...] sam tylko fakt, że stylizacja litery »G« jest »prosta«, nie wyklucza jej ochrony na mocy francuskich przepisów o prawie autorskim [...] Wystarczającą podstawą ochrony utworu będącego wynikiem twórczej działalności jest jego »oryginalność« [...] Chociaż prawdą jest, że zakwestionowany ZTUE nie jest wierną kopią wcześniejszego utworu, należy pamiętać, że częściowe zwielokrotnianie i adaptacja utworu bez zgody właściciela praw autorskich są również zakazane. Izba stwierdza, że ma to miejsce w tym przypadku. Zakwestionowany ZTUE przybrał wszystkie podstawowe cechy charakterystyczne wcześniejszego utworu: pojedyncza litera »G« pisana prostą, grubą, czarną linią o idealnie prostokątnym spłaszczonym kształcie [...] litera »G« zakwestionowanego ZTUE jest pisana grubą, czarną linią o jednakowej szerokości, przy czym jej wewnętrzna część sięga głębiej do wewnątrz niż w przypadku wcześniejszego utworu. Różnice pod względem tych drobnych szczegółów stanowią jednak minimalne modyfikacje, które nie wpływają na zbieżność z podstawowymi elementami charakterystycznymi wcześniejszego utworu, a mianowicie pojedynczej litery »G« o idealnie prostokątnej formie, spłaszczonym kształcie i grubej, czarnej linii [...] Ponieważ częściowe zwielokrotnianie lub adaptacja wcześniejszego utworu zostały dokonane bez zgody właściciela, są bezprawne. Wobec tego sporna decyzja musi zostać uchylona, a wniosek o unieważnienie [...] uznany” (pkt 33 et seq.).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Ochrona praw autorskich na mocy prawa niemieckiego

„Zgodnie z pkt 1 niemieckiej ustawy o prawie autorskim, ochrona praw autorskich przysługuje »autorom« »utworów literackich, naukowych lub artystycznych«. W pkt 2 ustawy wyszczególniono różne rodzaje utworów uznawanych za przejawy działalności twórczej. Prawo autorskie chroni autora na mocy pkt 16 i nast. Zakładając, że przedmiotowy motyw stanowi »utwór« w rozumieniu tych przepisów, wnioskujący o unieważnienie nie wykazał i nie udowodnił, kto był jego autorem i jak osoba wnioskująca o unieważnienie (osoba prawna z siedzibą w Japonii) nabyła wyłączne prawa od autora” (pkt 12–13). Izba rozpatrzyła każdy z powyższych aspektów. Ponadto wyjaśniono różnicę między podobieństwem znaków towarowych a kopiowaniem w celu naruszenia prawa autorskiego. Wnioskujący o unieważnienie pomylił te pojęcia (pkt 22–24).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
--------------------	----------------------------	-----------

		05/03/2012, 5377 C
<i>Prawa autorskie chronione w Zjednoczonym Królestwie</i> Artykuł 1 ust. 1 lit. a) ustawy Zjednoczonego Królestwa o prawach autorskich, wzorach i patentach z 1988 r. (ang. Copyright Designs Patents Act 1988 (CDPA)) stanowi, że prawo autorskie występuje w odniesieniu do oryginalnych utworów artystycznych; art. 4 ust. 1 ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach definiuje „utwór artystyczny” jako „utwór graficzny, zdjęcie, rzeźbę lub kolaż, bez względu na jego artystyczną jakość”. Artykuł 4 ust. 2 ustawy o prawach autorskich, wzorach i patentach definiuje „utwór graficzny” jako obejmujący każdy „obraz, rysunek, diagram, mapę, wykres [...] plan [...] grawerowanie, wytrawianie, litografię, drzeworyt lub podobne utwory”. Wydział Unieważnień stwierdził na wstępie, że wnioskodawcy ustalili, iż obydwa logo zostały stworzone przez ich autorów przed zgłoszeniem ZTUE. Można też uznać, że przedmiotowe projekty spełniają materialne standardy ochrony w Zjednoczonym Królestwie. Podobieństwa są „oryginalne i tak oznaczone, że uzasadniają ustalenie, że jedno z nich zostało skopiowane od drugiego” lub, innymi słowy, podobieństwa są „wystarczająco liczne lub rozległe, by uzasadnić przypuszczenie kopiowania”. W związku z tym podobieństwa między prawami autorskimi a zakwestionowanym ZTUE są wystarczająco duże, liczne i rozległe, by uznać, że wynikają raczej z kopiowania niż ze zbiegu okoliczności. Z wyżej wymienionych powodów zakwestionowany ZTUE musi zostać unieważniony, ponieważ używanie go może być zakazane na mocy art. 16 ust. 3 ustawy dotyczącej praw autorskich, wzorów i patentów, która ma zastosowanie na podstawie art. 53 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 lit. c) RZTUE] (pkt 36–49).		

4.3.3 Inne prawa własności przemysłowej

Można powoływać się na inne prawa własności przemysłowej i wcześniejsze utwory zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym, jak np. zarejestrowane wzory wspólnotowe (ZWW).

Wnioskujący o unieważnienie jest zobowiązany przytoczyć właściwe obowiązujące ustawodawstwo krajowe i przedstawić przekonującą argumentację na potwierdzenie tego, że zdołałby zapobiec używaniu zakwestionowanego znaku na mocy konkretnych przepisów krajowych. Samo powołanie się na prawo krajowe nie jest uznawane za wystarczające: przedstawianie argumentacji w imieniu wnioskodawcy nie należy do kompetencji Urzędu (zobacz, przez analogię, 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

W przypadku ZWW nie jest niezbędne udowodnienie, jaka ochrona przysługuje z mocy prawa. Wydział Unieważnień stosuje standardy odpowiedniego unijnego prawa dotyczącego wzorów.

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
 (wcześniejszy ZWW)	 (kształt torebki z herbatą)	14/02/2012, R 2492/2010-2
„Artykuł 19 ust. 1 RWW stanowi, że zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje jego posiadaczowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania jego używania osobom trzecim, które nie mają jego zgody. Wyżej wymienione używanie obejmuje w szczególności wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przywóz, wywóz lub używanie produktu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany lub składowanie takiego produktu w tych celach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 RWW zakres ochrony przyznanej na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Wcześniejszy ZWW oraz zakwestionowany ZTUE wywołują inne ogólne wrażenie. [...] Ponadto zauważa się, że wcześniejszy ZWW wprowadza dodatkowe elementy, takie jak obecność wspomnianej podstawy, która nie stanowi części zakwestionowanego ZTUE. W związku z powyższym Izba potwierdza ustalenie Wydziału Unieważnień, że prawa przyznane ZWW nr 241 427 w myśl art. 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie RWW nie mogą zostać przytoczone przeciwko zakwestionowanemu ZTUE” (pkt 59–64).		

4.4 Nieużywanie wcześniejszego znaku

Zgodnie z [art. 64 ust. 2 i 3 RZTUE](#), jeżeli **wcześniejszy znak jest zarejestrowany przynajmniej od pięciu lat**, w przypadku złożenia wniosku o unieważnienie właścicieli ZTUE może zażądać, by właściciel wcześniejszego znaku przedstawił dowód, że ten wcześniejszy znak był rzeczywiście używany w Unii Europejskiej w związku z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, lub że istnieją usprawiedliwione powody nieużywania znaku.

Zgodnie z [art. 19 ust. 2 RDZTUE](#) w związku z [art. 10 ust. 3 RDZTUE](#), wskazania oraz dowody mające na celu udowodnienie używania muszą zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania wcześniejszego znaku towarowego dotyczącego towarów i usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany i na których opiera się wniosek o unieważnienie.

Praktyki stosowane w celu dokonania **materiałnej oceny** dowodów używania wcześniejszych praw w postępowaniu sprzeciwowym mają zastosowanie przy ocenie dowodu używania w postępowaniu w sprawie unieważnienia (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 7: Dowód używania](#)). W szczególności, gdy właściciel ZTUE zażąda dowodu używania wcześniejszych praw, Urząd bada, czy i w jakim zakresie dowiedziono używania wcześniejszych znaków, o ile jest to istotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia w sprawie.

Ponadto w kontekście oceny dowodu używania w postępowaniu w sprawie unieważnienia należy uwzględnić pewien aspekt szczególny. Chodzi o **właściwy okres używania**. Zgodnie z [art. 64 ust. 2 RZTUE](#) w związku z [art. 47 ust. 2 RZTUE](#), w przeciwieństwie do postępowań sprzeciwowych istnieją dwa odpowiednie terminy, w odniesieniu do których należy stwierdzić używanie.

- Pierwszy odpowiedni termin ma zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany przez okres dłuższy niż 5 lat przed złożeniem wniosku o unieważnienie: termin pięciu lat poprzedzających datę **zgłoszenia** wniosku o unieważnienie (pierwszy odpowiedni termin).
- Ponadto w przypadkach, w których wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany przez co najmniej 5 lat, w przypadku zakwestionowanego ZTUE, w dacie zgłoszenia lub, w stosownym przypadku, według pierwszeństwa ⁽⁷⁶⁾, oraz w przypadku zakwestionowanej rejestracji międzynarodowej wskazującej UE, w dniu rejestracji międzynarodowej (kod INID 151) lub późniejszego wskazania (kod INID 891) lub, w zależności od przypadku, w dacie pierwszeństwa (kod INID 300) zakwestionowanej rejestracji międzynarodowej ⁽⁷⁷⁾: termin 5 lat przed tą datą (drugi odpowiedni termin).

Te dwa odpowiednie terminy nie muszą koniecznie być zbieżne: mogą całkowicie lub częściowo pokrywać się lub następować po sobie (z przerwą lub bez niej). W przypadku nakładania się okresów dowód używania wcześniejszego znaku dotyczący okresu nakładania się może być brany pod uwagę dla każdego z dwóch odnośnych okresów (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Odpieranie wniosku o unieważnienie w oparciu o względne podstawy

4.5.1 Zgoda na rejestrację

Zgodnie z [art. 60 ust. 3 RZTUE](#) nie można stwierdzić nieważności ZTUE w przypadku, gdy właściciel wcześniejszego prawa wyraźnie zezwolił na rejestrację ZTUE przed złożeniem wniosku o unieważnienie.

Nie jest niezbędne udzielenie zgody przed datą rejestracji ZTUE. Wystarczy, że wydaje się ją przed złożeniem wniosku o unieważnienie. Do tego celu Urząd uwzględnia na przykład podpisaną przez strony umowę w tej sprawie.

Wyraźną zgodę można udowodnić wyłącznie na podstawie oświadczenia (a nie czynności). Oświadczenie musi złożyć wnioskujący (a nie strona trzecia). Zgoda musi być „wyraźna” (a nie niedorozumiana lub domniemana) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Ciężar dowodu takiej zgody spoczywa na właścicielu ZTUE.

⁷⁶ W przypadku wniosków o unieważnienie złożonych przed 23.03.2016 właściwą datą jest data publikacji.

⁷⁷ W przypadku wniosków o unieważnienie złożonych przed 23.03.2016 r., właściwą datą jest data pierwszej publikacji zakwestionowanej RM lub jej późniejszej nazwy w Biuletynie ZTUE.

Pokojowe współlistnienie znaków na rynku nie może zastąpić „wyraźnej zgody” posiadacza praw do celów [art. 60 ust. 3 RZTUE](#). Ponadto umowy o współlistnieniu praw nie można interpretować w taki sposób, aby wykraczała poza jej zakres bez wyraźnej zgody stron (03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Samo wycofanie sprzeciwu jednostronnie nie oznacza, że osoba wnosząca sprzeciw zgadza się na rejestrację zgłoszenia ZTUE (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). W związku z tym Urząd przeanalizuje okoliczności, w których wycofano sprzeciw (zob. przykłady poniżej, a mianowicie 03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), PENZA PHARMA; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Przykłady odrzucenia wniosku o wyrażenie zgody na rejestrację

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
PENTASA	PENZA PHARMA 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
W pismach przesłanych do Urzędu i do wnioskującego interwenienci wyraźnie stwierdzili, że wycofanie sprzeciwów będzie kontynuowane wraz z wnioskami o unieważnienie po ich rejestracji. Sąd stwierdził, że w tych okolicznościach przedmiotowe wycofanie nie może być interpretowane jako równoznaczne z wyraźną zgodą interwenientów w rozumieniu art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 3 RZTUE] w sprawie rejestracji zakwestionowanych znaków. W świetle prawa, wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem faktu zgłaszania przyszłego wniosku o unieważnienie. W RZTUE nie ma przepisu, który przewiduje, co najmniej wyraźnie, że wycofanie sprzeciwu pociąga za sobą zrzeczenie się prawa do złożenia wniosku o unieważnienie (pkt 43–45). Sąd stwierdził również, że nie ma zgody na przedłużenie umowy o współlistnieniu zakwestionowanego znaku i towarów (pkt 51). Znak, do którego odnosi się umowa o współlistnieniu i zakwestionowany graficzny znak towarowy są odmienne, w związku z czym umowa o współlistnieniu nie może mieć zastosowania do tego ostatniego znaku, którego nie dotyczy, i które w żadnym wypadku nie jest identyczne z oznaczonym znakiem objętym umową (pkt 53).		

4.5.1.2 Przykłady akceptujące wniosek o wyrażenie zgody na rejestrację

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
--------------------	----------------------------	-----------

	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Wnioskujący o unieważnienie złożył wyraźną ofertę „wycofania sprzeciwu” w zamian za ograniczenie wykazu towarów zgłoszonych przez właściciela. Izba Odwoławcza zauważyła, że jednoznaczna oferta, odpowiadająca późniejszemu ograniczeniu wykazu towarów, stała się prawnie wiążąca, gdy tylko została przyjęta przez właściciela. Wnioskujący o unieważnienie ostatecznie skorzystał z powyższej oferty, wycofując wniesiony sprzeciw w sposób wyraźny, bezwarunkowy (po spełnieniu warunku dotyczącego ograniczenia) i jednoznaczny. Uwzględniając powyższe, Izba uznała, że wnioskujący o unieważnienie wyraził w sposób wyraźny i jednoznaczny zgodę na rejestrację zakwestionowanego ZTUE, co nie powinno zostać unieważnione przez zaskarżoną decyzję [...] (pkt 27, 30 i 31).		

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
Właściciel ZTUE utrzymywał, że na mocy umowy o współlistnieniu, wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia wyraził zgodę na rejestrację zakwestionowanego ZTUE zgodnie z art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 60 ust. 3 RZTUE). Izba Odwoławcza zweryfikowała umowę o współlistnieniu i jej interpretację przez francuskie sądy. Uznała, że francuskie sądy interpretowały umowę o współlistnieniu jako przyznającą właścicielowi ZTUE prawo do rejestrowania znaków zawierających przedrostek „SKY”, oprócz „SKYROCK” i „SKYZIN”. „Umowa ta ma ogólnosięwiatowy zakres obowiązywania, a zatem dotyczy zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej, takich jak znak w przedmiotowej sprawie” (pkt 32).		

4.5.2 Wcześniejsze wnioski o unieważnienie lub powództwa wzajemne

Zgodnie z [art. 60 ust. 4 RZTUE](#), w przypadku gdy właściciel wcześniejszego prawa uprzednio wnioskował o unieważnienie ZTUE lub wniósł powództwo wzajemne w ramach postępowania w sprawie naruszenia na podstawie praw określonych w [art. 60 ust. 1 lub 2 RZTUE](#) przed sądem w sprawach unijnych znaków towarowych, nie może składać nowego wniosku o unieważnienie na podstawie innych praw określonych w [art. 60 ust. 1 lub 2 RZTUE](#), na które mógł się powołać w pierwotnym postępowaniu.

Oznacza to, że w praktyce Urząd odrzuca w całości jako niedopuszczalny każdy nowy wniosek złożony przez właściciela wcześniejszego prawa, o którym mowa w [art. 60 ust. 1 lub 2 RZTUE](#), lub przez następcę prawnego, jeżeli powyższy wniosek oparty jest na innych prawach określonych w wyżej wymienionych artykułach, na które można było się powołać w pierwotnym postępowaniu, ale tego nie zrobiono. Powyższa zasada ma zastosowanie bez względu na to, czy nowy wniosek dotyczy tych samych towarów i usług, które na początku były przedmiotem sporu, czy innych.

Takie podejście wynika z ogólnych zasad pewności prawa i uzasadnionych oczekiwań, które wymagają, aby zastosowanie danego prawa w konkretnej sytuacji było przewidywalne, a interesy właściciela ZTUE były chronione przed kolejnymi „atakami” ze strony tego samego wnioskodawcy (lub jego następcy prawnego), co nie powinno pozwalać na obejście zakazu wprowadzonego w [art. 60 ust. 4 RZTUE](#) poprzez złożenie nowego wniosku (lub nowych wniosków) o unieważnienie na podstawie praw, które były dostępne w momencie pierwotnego postępowania.

W przypadku gdy wnioskodawca składa jednak wniosek o przeniesienie ZTUE zgodnie z [art. 21 ust. 2 lit. a\) RZTUE](#), w postępowaniu określonym w [art. 60 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) i w późniejszym wniosku wnosi o unieważnienie ZTUE na podstawie innych, względnych powodów, [art. 60 ust. 4 RZTUE](#) nie może być interpretowany w ten sposób, by zabronić wnioskodawcy dochodzenia roszczeń na podstawie innych powodów unieważnienia w przypadku nieskuteczności głównego wniosku o przeniesienie.

Jeżeli chodzi o powództwa wzajemne, pomimo nałożenia w [art. 128 RZTUE](#) na sądy w sprawach unijnych znaków towarowych lub stronę zainteresowaną obowiązku powiadomienia Urzędu o wszczęciu powództw wzajemnych o unieważnienie i ich wyniku, w przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku właściciel ZTUE, chcący skorzystać z obrony zapewnionej w [art. 60 ust. 4 RZTUE](#), musi przedłożyć dowody z sądu w sprawach unijnych znaków towarowych na poparcie swojego roszczenia.

4.5.3 Przyzwolenie

Zgodnie z [art. 61 RZTUE](#), jeżeli właściciel wcześniejszego ZTUE lub krajowego znaku towarowego przyzwał przez pięć następujących po sobie lat na używanie zakwestionowanego ZTUE, będąc świadomym tego używania, nie można stwierdzić nieważności tego ZTUE, chyba że zgłoszenie do rejestracji późniejszego ZTUE zostało złożone w złej wierze.

Celem [art. 61 RZTUE](#) jest penalizacja właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy przyzwali przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego ZTUE, mając świadomość tego używania, poprzez uniemożliwienie im złożenia wniosku o unieważnienie znaku towarowego, który mógłby wówczas współistnieć z wcześniejszym znakiem towarowym (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Na właścicielu zakwestionowanego ZTUE spoczywa ciężar wykazania, że:

- zakwestionowany ZTUE był używany w UE (lub w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony) przez okres przynajmniej pięciu kolejnych lat;
- wnioskujący o unieważnienie znaku wiedział **w rzeczywistości** o takim użyciu (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL i in., EU:T:2018:641, § 34–35);
- pomimo zaprzestania używania znaku przez wnioskującego o unieważnienie, ten pozostał aktywny (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Inaczej jest w przypadku, gdy strony pozostawały w relacji opartej na licencji lub dystrybucji

sprawiającej, że wnioskujący o unieważnienie nie mógł zgodnie z prawem sprzeciwić się używaniu oznaczenia.

Spełnione muszą być wszystkie trzy warunki. Jeżeli zostaną spełnione, ograniczenie wynikające z przyzwolenia będzie dotyczyć wyłącznie spornych towarów lub usług, w odniesieniu do których używany był późniejszy ZTUE.

Okres ograniczenia powstałego w wyniku przyzwolenia rozpoczyna się od momentu, gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego **staje się świadomy** używania późniejszego ZTUE. Data ta koniecznie musi nastąpić po dacie rejestracji zakwestionowanego ZTUE, tj. gdy nabyto prawa do ZTUE i używa się go na rynku jako zarejestrowanego znaku towarowego, a osoby trzecie są świadome jego wykorzystywania. Właśnie w tym momencie właściciel wcześniejszego znaku może nie wydać przyzwolenia na jego używanie, a zatem wyrazić sprzeciw lub złożyć wniosek o unieważnienie późniejszego znaku towarowego (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL i in., EU:T:2018:641, § 32–33).

Nie można wymagać od właściciela zakwestionowanego znaku, aby udowodnił, poza wiedzą wnioskującego o unieważnienie o **używaniu** zakwestionowanego ZTUE, że wnioskujący o unieważnienie miał również wiedzę na temat jego **rejestracji** jako ZTUE przez przynajmniej 5 lat. Odniesienie w [art. 61 ust. 1 i 2 RZTUE](#) do przyzwolenia na używanie późniejszego „ZTUE” dotyczy jedynie wymogu, zgodnie z którym późniejszy znak musi być zarejestrowany jako ZTUE przez przynajmniej 5 lat. Jest to wymóg obiektywny, niezależny od wiedzy wnioskującego o unieważnienie (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), § 41-47).

Właściciel zakwestionowanego znaku musi udowodnić używanie zakwestionowanego znaku w zakresie, w jakim można stwierdzić, że właściciel wcześniejszego znaku miał wiedzę o takim używaniu (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL i in., EU:T:2018:641, § 41-42).

[Artykuł 61 RZTUE](#) nie ma zastosowania, gdy zakwestionowany ZTUE został zgłoszony w złej wierze. Odstępstwo to będzie brane pod uwagę wyłącznie wówczas, gdy wnioskujący o unieważnienie powoła się na nie i zdoła go dowieść.

[Artykuł 61 RZTUE](#) nie odnosi się do możliwych skutków przyzwolenia przez osobę upoważnioną do wykonywania praw wynikających z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego. Właściciel ZTUE nie może zatem polegać na przyzwoleniu, gdy wniosek o unieważnienie opiera się, zgodnie z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#), na wcześniejszej nazwie pochodzenia lub oznaczeniu geograficznym.

4.5.3.1 Przykłady odrzucenia zarzutu przyzwolenia

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
--------------------	----------------------------	-----------

BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 odwołanie oddalono)
--------	---	---

Wnoszący odwołanie nie przedstawił żadnych „dowodów pozwalających na ustalenie momentu, w którym interwenient dowiedział się o używaniu zakwestionowanego znaku towarowego po jego rejestracji. Ograniczył się on wyłącznie do stwierdzenia, że zakwestionowanego znaku towarowego używano we Włoszech przez ponad pięć lat oraz że interwenient musiał wiedzieć o tym używaniu. Niemniej jednak [...] pomiędzy dniem rejestracji zakwestionowanego znaku towarowego i dniem złożenia wniosku o unieważnienie upłynęło mniej niż pięć lat, jako że używanie tego znaku przed jego rejestracją jest nieistotne, ponieważ znak ten nie był jeszcze zarejestrowany” (pkt 34).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1

„W rozpatrywanym przypadku zakwestionowany znak towarowy Unii Europejskiej zarejestrowano 11.04. 2007, a wniosek o unieważnienie złożono 07.07.2009. W związku z tym zakwestionowany znak był zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej przez czas krótszy niż pięć lat. Biorąc pod uwagę jeden z warunków określonych w [art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009](#) [obecnie [art. 61 ust. 2 RZTUE](#)] nie został spełniony, Izba przychyliła się do wniosku Wydziału Unieważnień, że wnioskujący nie przyzwolił na używanie ZTUE” (pkt 25–26).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (potwierdzono 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)

„Z dowodów przedstawionych z opóźnieniem przez właściciela ZTUE wynika, że w 2005 r. produkty marki »AQUA FLOW« były dystrybuowane przez różne przedsiębiorstwa w Hiszpanii, w tym Hydro Sud. Utrzymuje się, że wnioskujący o unieważnienie wiedział o tym używaniu. Właściciel ZTUE wystawił trzy faktury firmom trzecim zlokalizowanym w Hiszpanii: »Hydro Sud«, »Tonocolor SL Hydro Sud« oraz »H2O Problematica del Agua«. Faktury zostały wystawione z datami 18.06.2004, 31.05.2005 i 31.07.2006 i zawierały w nagłówkach znak »AQUA FLOW«. Daty wszystkich tych faktur są jednak późniejsze niż maj 2004 r. (pięć lat przed datą wniosku o unieważnienie (maj 2009 r.)). Zakładając, że wnioskujący o unieważnienie wiedział o tych fakturach lub o transakcjach handlowych leżących u ich podstaw, nie wystarczy to, aby można było stwierdzić, że nastąpił nieprzerwany okres pięciu lat, poprzedzający złożenie wniosku o unieważnienie [...]” (pkt 21–22). Dlatego przedstawiony przez właściciela ZTUE zarzut przyzwolenia został odrzucony.

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

„[Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009](#) [obecnie [art. 61 ust. 2 RZTUE](#)] wymaga, by zakwestionowany znak towarowy Unii Europejskiej używany był w Niemczech przez pięć kolejnych lat i by wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia przyzwalał na jego używanie w tym czasie. W przedmiotowej sprawie argumentacja i materiały przedstawione przez strony nie pozwalają na stwierdzenie, że zakwestionowany znak był używany w Niemczech i że można racjonalnie uznać, iż wnioskujący o unieważnienie wiedzieli o tym używaniu i przyzwalał na nie przez pięć kolejnych lat [...] same tylko przesłanki, które mogłyby sugerować pewien związek z Niemcami i na których właściciel ZTUE opiera zasadniczo swoje odwołanie (tj. dane liczbowe dotyczące wyłącznego lokalnego dystrybutora oraz dane z Internetu zbadane w świetle korespondencji między stronami z 2001 r.) nie wystarczają, by uznać, że wnioskujący o unieważnienie przyzwalał na długotrwałe i powszechne uczciwe używanie zakwestionowanego znaku w Niemczech” (pkt 47).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Wniosek o unieważnienie oparty jest o wcześniejszą rejestrację znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie. Nie doszło do sporu co do istnienia ustnej umowy o współlistnieniu obowiązującej od roku 2004, która dotyczyła Zjednoczonego Królestwa (choć nie osiągnięto porozumienia co do jej dokładnej treści). Izba wskazuje, że dopóki umowa o współlistnieniu była zawarta między stronami, wnioskodawca o unieważnienie nie miał powodu, by zakazywać używania ostatniego ZTUE.

W przedmiotowej sprawie moment, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego miał możliwość nie dać przyzwolenia na używanie zakwestionowanego ZTUE mógł wystąpić 16.02.2010, kiedy to wg wnioskującego o unieważnienie doszło do naruszenia ustnej umowy zawartej między stronami, w wyniku czego przestała ona obowiązywać. Brakuje dowodów na to, że wnioskujący o unieważnienie miał tę możliwość wcześniej. Wniosek o unieważnienie złożono 11.07.2012, a zatem okres pomiędzy zakończeniem ustnej umowy, czyli innymi słowy od momentu kiedy wnoszący o unieważnienie zyskał możliwość nie dania przyzwolenia na używanie zakwestionowanego ZTUE a złożeniem wniosku o unieważnienie wynosił mniej niż pięć kolejnych lat (pkt 31–33).

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	04/10/2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Faktury te wskazują na poziom używania zakwestionowanego znaku towarowego niewystarczający, aby wykazać **faktyczną** wiedzę interwenienta o tym używaniu. ... o ile jest prawdą, że względnie ograniczona wysokość sprzedaży może wykazać określone używanie znaku towarowego, o tyle wysokość ta może być niewystarczająca, aby wykazać faktyczną wiedzę właściciela wcześniejszego znaku towarowego o wspomnianym używaniu (pkt 41–42). Właściciel zakwestionowanego znaku towarowego ogranicza się w tym względzie do ogólnych twierdzeń dotyczących sprzedaży towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w tych samych zakładach, lecz nie przedstawia żadnego szczególnego dowodu mającego na celu wykazanie faktycznej wiedzy przedstawicieli właściciela wcześniejszego znaku towarowego o używaniu zakwestionowanego znaku towarowego (pkt 42). W braku dalszych szczegółowych informacji, że sponsorowania śpiewaka i z jego oświadczenia, że towary objęte zakwestionowanym znakiem towarowym sprzedawano w zakładzie odwiedzonym również przez przedstawicieli właściciela wcześniejszego znaku, nie można wnioskować, że właściciel wcześniejszego znaku miał wiedzę na temat takiego komercyjnego użycia (pkt 43). Oświadczenie właściciela zakładu twierdzącego, że przedstawiciele właściciela wcześniejszego znaku towarowego odwiedzali jego zakład, również nie może stanowić wystarczającego dowodu w braku dalszych szczegółowych informacji co do przedmiotowych odwiedzin (pkt 45). Wiedza o (stanowiącym naruszenie) używaniu **poza** właściwym terytorium nie może stanowić wiedzy o używaniu **na** właściwym terytorium (pkt 47–48). Ewentualna wiedza właściciela wcześniejszego znaku o używaniu **innych** znaków towarowych podobnych do zakwestionowanego znaku towarowego nie wystarcza, aby wykazać **faktyczną** wiedzę o używaniu zakwestionowanego znaku (pkt 48).

4.5.3.2 Przykłady (częściowego) uznania zarzutu przyzwolenia

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26/03/2012
Uwzględniając całość dowodów, wynika z nich, że w odniesieniu do niektórych zakwestionowanych usług spełniono wszystkie warunki przyzwolenia. W szczególności z korespondencji między stronami wynika, że wnioskujący wiedział o istnieniu ZTUE „CITIBOND” w odniesieniu do pewnych usług. Ponadto z wypisów i oficjalnego oświadczenia (2003) przedstawionych w postępowaniu w Zjednoczonym Królestwie oraz pozostałych informacji finansowych wynika, że wnioskujący wiedział o używaniu ZTUE „CITIBOND” w Zjednoczonym Królestwie, zważywszy że rynek finansowy jest bardzo specyficzny i wysoce wyspecjalizowany.		

Wcześniejsze prawo	Zakwestionowane oznaczenie	Nr sprawy
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2
Wnioskujący o unieważnienie przyznał, że wiedział o używaniu przedmiotowego oznaczenia we Włoszech. Kwestią prawną było to, czy [...] wnioskujący o unieważnienie miał świadomość stanu prawnego używanego oznaczenia, a mianowicie, że było ono używane jako zarejestrowany ZTUE we Włoszech. Według Izby art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 2 RZTUE] nie może być interpretowany jako wymagający od właściciela ZTUE udowodnienia — oprócz świadomie tolerowanego przez właściciela wcześniejszego prawa pięcioletniego okresu jednoczesnego używania — że wnioskujący o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia wiedział ponadto przez co najmniej pięć lat, że późniejszy znak był chroniony jako ZTUE. Istotna w tym kontekście jest obiektywna okoliczność, że oznaczenie (którego używanie było świadomie tolerowane przez wnioskującego o unieważnienie) musiało istnieć jako ZTUE przez co najmniej pięć lat. W świetle dowodów załączonych do akt sprawy dowiedziono, że w momencie złożenia wniosku o unieważnienie wnioskujący o unieważnienie wiedział o używaniu zakwestionowanego ZTUE we Włoszech i tolerował je przez ponad pięć lat, niezależnie od tego, czy był świadomy dokonania rejestracji (pkt 35 et seq.).		

5 Powaga rzeczy osądzonej

Zgodnie z [art. 63 ust. 3 RZTUE](#), oprócz szczególnych zarzutów, jakie właściciel ZTUE może podnosić, by odeprzeć wniosek o unieważnienie lub wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia (zob. powyższe punkty), wniosek o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia jest niedopuszczalny, jeżeli wniosek odnoszący się do **tego samego przedmiotu i podstawy roszczenia oraz dotyczący tych samych stron** został

rozpatrzony co do meritum przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych lub Urząd i podjęta została ostateczna decyzja. Jest to tzw. wymóg potrójnej identyczności.

Obrona oparta na powadze rzeczy osądzonej ma zastosowanie wyłącznie w przypadku istnienia wcześniejszej **ostatecznej** decyzji **co do istoty** powództwa wzajemnego lub wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia. Przykładowo zakaz dopuszczalności nie ma zastosowania, kiedy wniosek o unieważnienie został wycofany zanim odpowiednia decyzja stała się ostateczna (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) lub kiedy w poprzedniej ostatecznej decyzji wniosek został uznany za niedopuszczalny (np. ponieważ zakwestionowany ZTUE nie był jeszcze zarejestrowany) i nie została rozpatrzona jego istota.

1. Ta sama tematyka

Powaga rzeczy osądzonej nie ma zastosowania do wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, jeśli poprzednia ostateczna decyzja odnosi się do innego wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, złożonego innego dnia. Dzieje się tak dlatego, że momenty, w których należy ustalić okoliczności, które prowadzą do wygaśnięcia (brak używania, przekształcenie ZTUE w nazwę rodzajową lub możliwość wprowadzającego w błąd stosowania), są różne i w związku z tym nie można uznać, że przedmiot sprawy jest ten sam (31/01/2014, [7 333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Ta sama podstawa roszczenia

Wcześniejsza decyzja Urzędu w **postępowaniu sprzeciwowym** między tymi samymi stronami i w odniesieniu do tego samego znaku nie wyklucza późniejszego wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia w oparciu o te same prawa wcześniejsze (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, odwołanie do Sądu zostało odrzucone; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), ponieważ inna jest podstawa roszczenia. Odmienne rozstrzygnięcie w postępowaniu w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia jest jednak mało prawdopodobne, chyba że zachodzi jedna lub kilka poniższych przesłanek.

- Dowiedziono nowych okoliczności faktycznych (np. pozyskano dowód używania lub renomy wcześniejszego znaku, którego nie dostarczono w toku postępowania sprzeciwowego).
- Nastąpiła zmiana sposobu dokonywania kluczowych ocen prawnych (np. zmiana standardów oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd), przykładowo w wyniku wyroków pośrednich Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

3. Te same strony

Potrójna identyczność, wymagana przez powagę rzeczy osądzonej, również oznacza, że strony obu postępowań (przedmiotowego i tego, które doprowadziło do poprzedniej ostatecznej decyzji) muszą być takie same.

Pojęcie „tych samych stron” uwzględnia również następców prawnych i upoważnionych licencjohorców. Innymi słowy, powaga rzeczy osądzonej ma zastosowanie, jeżeli strona w drugim powództwie jest następcą prawnym lub uprawnionym licencjohorcą strony z pierwszego powództwa.

Załącznik 1 Podstawy unieważnienia – zakres czasowy zgłoszenia po wejściu w życie rozporządzenia (UE) 2015/2424 w dniu 23.03.2016 r.

1 Bezwzględne podstawy unieważnienia

Ogólną zasadą jest, że Urząd stosuje bezwzględne podstawy unieważnienia, które zostały określone w przepisach dotyczących (zgłoszenia) znaku towarowego Unii Europejskiej – tj. w [rozporządzeniu \(WE\) nr 207/2009](#) albo w innym bezpośrednio stosowanym tekście prawnym obowiązującym UE, a przez to również Urząd – **w dniu ich zgłoszenia**.

Dlatego **nowe** podstawy unieważnienia, tj. te wprowadzone do RZTUE [rozporządzeniem \(UE\) 2015/2424](#), stosują się wyłącznie do (zgłoszenia) znaku towarowego Unii Europejskiej wniesionego w dniu 23.03.2016 r. lub później.

Niektóre podstawy odmowy i unieważnienia wprowadzone po raz pierwszy do RZTUE [rozporządzeniem \(UE\) 2015/2424](#) nie są jednak, pod względem prawnym, nowe, ponieważ były już stosowane przed 23.03.2016 r. na mocy innych obowiązujących tekstów prawnych UE.

Na tej podstawie można dokonać następującego rozróżnienia:

- 1.1 Podstawy unieważniania stosowane przed 23.03.2016 na mocy rozporządzeń UE innych niż rozporządzenie o wspólnotowym znaku towarowym

Następujące podstawy unieważnienia wprowadzone po raz pierwszy do RZTUE [rozporządzeniem \(UE\) 2015/2424](#) stosują się do znaków towarowych Unii Europejskiej zgłoszonych przed 23 marca 2016 r.

- [Artykuł 7 ust. 1 lit. k\) RZTUE](#): konflikt z wcześniejszymi tradycyjnymi określeniami win UE
Przedmiotową podstawę unieważnienia przewidziano już w [art. 113 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1308/2013](#) z 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr [922/72](#), (EWG) nr [234/79](#), (WE) nr [1037/2001](#) i (WE) nr [1234/2007](#) w związku z art. [40](#) i [41](#) rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2009 z 14 lipca 2009 r. określającym pewne szczegółowe zasady wdrażania [rozporządzenia Rady \(WE\) nr 479/2008](#) w odniesieniu do chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych, określeń tradycyjnych, oznakowania i prezentacji niektórych produktów z sektora win.
- [Artykuł 7 ust. 1 lit. l\) RZTUE](#): konflikt z wcześniejszymi gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami UE

Przedmiotowa podstawa unieważnienia przewidziana była już w [art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1151/2012](#) z 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.

- [Artykuł 7 ust. 1 lit. m\) RZTUE](#): konflikt z wcześniejszymi nazwami odmian roślin UE. Przedmiotowa podstawa unieważnienia przewidziana była już w [rozporządzeniu Rady \(WE\) nr 2100/94](#) z 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin. Urząd stosował powyższe rozporządzenie w związku z [art. 7 ust. 1 lit. f\) RZTUE](#).

1.2 Podstawy unieważnienia, które nie były przewidziane w prawie Unii przed wejściem w życie rozporządzenia (UE) 2015/2424 w dniu 23 marca 2016 r.

Następujące podstawy unieważnienia nie istniały w prawie Unii przed wejściem w życie [rozporządzenia \(UE\) 2015/2424](#), dlatego stosują się wyłącznie do znaków towarowych Unii Europejskiej zgłoszonych w dniu 23 marca 2016 r. lub później.

- „Inne właściwości” (niż kształt), na podstawie [art. 7 ust. 1 lit. e\) RZTUE](#).
- Konflikty z wcześniejszym ChOG/ChNP chronionym na poziomie **krajowym** na podstawie [art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#).
- Konflikty z wcześniejszymi nazwami odmian roślin chronionymi na poziomie **krajowym** na podstawie [art. 7 ust. 1 lit. m\) RZTUE](#).

2 Względne podstawy unieważnienia, tj. art. 60 ust. 1 lit. d) RZTUE w związku z art. 8 ust. 6 RZTUE i powiązaniu z art. 60 ust. 1 lit. c) RZTUE w związku z art. 8 ust. 4 RZTUE

[Rozporządzenie \(UE\) 2015/2424](#) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (rozporządzenie zmieniające) wprowadziło [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) (obecnie [art. 60 ust. 1 lit. d\) RZTUE](#) w związku z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#)) jako konkretną podstawę unieważnienia nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych prawem UE lub krajowym.

Wcześniej oznaczenia geograficzne mogły być uznane za podstawę wniosku o unieważnienie zgodnie z [art. 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009](#). Wprowadzenie tej konkretnej podstawy oznacza jednak, że od momentu wejścia w życie [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) na oznaczenia geograficzne można się powoływać jedynie w ramach nowej podstawy. Oznaczenia geograficzne nie mogą już stanowić podstawy wniosku o unieważnienie na podstawie [art. 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#), mimo że brzmienie tego przepisu nie uległo zmianie. Niemniej jednak jeżeli wniosek o unieważnienie oparty na oznaczeniu geograficznym zostanie złożony po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego, błędnie wskazując [art. 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#) jako podstawę unieważnienia, Urząd rozpatrzy wniosek w stopniu, w jakim wyraźnie opiera się na oznaczeniu geograficznym, tak jakby powołano

się na [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#). W takim przypadku nie ma wątpliwości co do zamiaru wnioskującego o unieważnienie, by powołać się na przepis chroniący wcześniejsze oznaczenia geograficzne.

[Artykuł 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009](#) nadal ma zastosowanie w postępowaniach w sprawie unieważnienia opartych na oznaczeniach geograficznych rozpatrywanych w momencie wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego.

Jak wskazano powyżej, we wnioskach o unieważnienie w oparciu o oznaczenie geograficzne można się powołać wyłącznie na [art. 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) od daty wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego. Z jednej strony w przypadku braku jakichkolwiek przepisów przejściowych i ograniczeń czasowych w odniesieniu do zakwestionowanych znaków towarowych Unii Europejskiej w rozporządzeniu zmieniającym, a z drugiej strony z uwagi na to, że oznaczenia geograficzne były również podstawą do odmowy w ramach poprzedniego systemu, a ich wykorzystanie w obrocie handlowym jest nierozłącznie związane z ich funkcją, z chwilą wejścia w życie [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) można się powołać przeciw ZTUE bez względu na ich datę zgłoszenia lub pierwszeństwa, a tym samym nawet przeciw ZTUE zgłoszonym i zarejestrowanym w Urzędzie przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego.

Ochrona przyznana oznaczeniom geograficznym na podstawie [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) stanowi zatem kontynuację ochrony przyznanej uprzednio na mocy [art. 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#) z związku z [art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009](#). Oznaczenia geograficzne powołane w ten sposób na podstawie [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) w związku z [art. 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) objęto już ochroną w chwili zgłoszenia zakwestionowanego ZTUE oraz uprawniono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Ponadto niezbędne warunki ochrony takich wcześniejszych oznaczeń geograficznych, jak przewidziano w odpowiednich przepisach unijnych lub krajowych (np. ochrona przed bezpośrednim lub pośrednim wykorzystaniem komercyjnym, niewłaściwe użycie, imitacja lub przywołanie, fałszywe lub wprowadzające w błąd oznaczenie lub inna wprowadzająca w błąd praktyka) stosowane są już w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa zakwestionowanego ZTUE, nawet jeśli zostały złożone przed wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego. [Artykuł 8 ust. 4a rozporządzenia nr 207/2009](#) lepiej odzwierciedla wymogi ustawodawstwa UE, które nie wymaga, by oznaczenie geograficzne było używane w obrocie gospodarczym, by było uprawnione do zapobiegania nieuprawnionemu użyciu.

Niemniej jednak [art. 63 ust. 3 RZTUE](#) uniemożliwia wnioskodawcy, którego wniosek o unieważnienie w oparciu o oznaczenie geograficzne na podstawie [art. 53 ust. 1 lit. c\) rozporządzenia nr 207/2009](#) został rozstrzygnięty co do istoty, złożenie nowego wniosku o unieważnienie na podstawie [art. 53 ust. 1 lit. d\) rozporządzenia nr 207/2009](#) na podstawie tego samego oznaczenia geograficznego w odniesieniu do tego samego zakwestionowanego znaku.