

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

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

Część E Czynności wykonywane w

rejestrze

Dział 2

Konwersja

Spis treści

1 Wstęp	1559
2 Konwersja ZTUE i RM wskazującej UE	1560
2.1 Konwersja ZTUE.....	1560
2.2 Konwersja RM wskazującej UE.....	1560
3 Ważność zgłoszenia ZTUE jako warunek konwersji	1562
4 Okoliczności wykluczające konwersję	1562
4.1 Wygaśnięcie praw na podstawie nieużywania znaku.....	1563
4.2 Podstawy odmowy ograniczone do jednego państwa członkowskiego lub obejmujące całą UE.....	1564
4.3 Wycofanie/zrzeczenie się po wydaniu decyzji.....	1565
4.4 Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie podstaw wykluczających konwersję.....	1566
5 Wymagania formalne dotyczące wniosku o konwersję	1566
5.1 Termin.....	1566
5.1.1 Rozpoczęcie terminu w przypadku powiadomienia przez Urząd.....	1566
5.1.2 Rozpoczęcie terminu w pozostałych przypadkach.....	1566
5.2 Wniosek o konwersję.....	1568
5.3 Język.....	1570
5.4 Opłaty.....	1570
6 Rozpatrywanie wniosków przez Urząd	1571
6.1 Etapy procedury i uprawnienia.....	1571
6.2 Rozpatrywanie wniosku.....	1571
6.2.1 Opłaty.....	1571
6.2.2 Termin.....	1571
6.2.3 Język.....	1572
6.2.4 Kryteria formalne.....	1572
6.2.5 Podstawy.....	1572
6.2.6 Pełnomocnictwo.....	1573
6.2.7 Częściowa konwersja.....	1573
6.3 Publikacja wniosku i wpis do rejestru.....	1574
6.4 Przekazanie wniosku wyznaczonym urzędem.....	1575

7 Skutki konwersji.....1576

Przestarzałe

1 Wstęp

Konwersja jest procesem zmiany zgłoszenia lub rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej (ZTUE) w co najmniej jedno zgłoszenie krajowe. Główne cechy konwersji zostały zdefiniowane w art. [139–141](#) RZTUE i w art. [22](#) i [23](#) RWZTUE. Jeśli ZTUE przestanie istnieć, w zależności od szczególnej przyczyny tego stanu można dokonać jego konwersji na znaki towarowe ważne w niektórych państwach członkowskich. Konwersja jest szczególnie przydatna przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów dotyczących jednolitego charakteru ZTUE. Przykładowo jeśli występuje problem z zarejestrowaniem ZTUE tylko w jednym kraju lub w kilku krajach ze względu na bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub skutek sprzeciwu wynikającego z wcześniejszego prawa ważnego tylko w jednym kraju lub w kilku krajach, zgłaszający ZTUE może wnieść o konwersję ZTUE na pojedyncze zgłoszenia krajowego znaku towarowego w krajach, których te podstawy nie dotyczą.

System ZTUE opiera się na zasadzie komplementarności systemu znaków towarowych Unii Europejskiej z systemami krajowych znaków towarowych. Systemy te są ze sobą w dużym stopniu powiązane poprzez procedury zastrzeżenia starszeństwa i konwersji. System funkcjonuje w taki sposób, że wcześniejsza data zgłoszenia rejestracji prawa będzie zawsze przeważać na terytorium, na którym obowiązuje, bez względu na to, czy rejestracja znaku towarowego jest wynikiem krajowego zgłoszenia, międzynarodowego wskazania czy zgłoszenia ZTUE (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), CARDIVA (fig.) / CARDIMA (fig.); 22/09/2008, R 207/2007-2, RESTORIA / RESTORIA, § 34).

Konwersja jest procesem dwuczęściowym, obejmującym w pierwszej części uiszczenie opłaty za konwersję i rozpatrzenie przez Urząd wniosku o konwersję, zaś w drugiej części procedurę konwersji jako takiej w urzędach krajowych. W zależności od przepisów prawa krajowego znak towarowy poddany konwersji zostanie bezzwłocznie zarejestrowany lub poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, przeprowadzanej w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego zgłoszenia krajowego znaku towarowego.

W przypadku wskazania UE w rejestracji międzynarodowej (RM) i w przypadku wycofania i odrzucenia wskazania lub gdy przestało ono wywoływać skutki prawne istnieje również możliwość złożenia wniosku o konwersję na zgłoszenie krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub wszystkich państwach członkowskich lub na późniejsze wskazanie państw członkowskich w systemie madryckim.

Konwersji RM wskazującej UE nie należy mylić z „przekształceniem”, które jest środkiem prawnym wprowadzonym na podstawie protokołu madryckiego (PM) w celu złagodzenia skutków pięcioletniego okresu zależności i „centralnego ataku” (unieważnienia podstawowego znaku) wynikającego z porozumienia madryckiego (zob. art. 6 ust. 3 PM). Przekształcenie umożliwia zmianę zaatakowanego znaku międzynarodowego w bezpośrednie zgłoszenie ZTUE, ale nie umożliwia konwersji wskazania UE na zgłoszenia krajowe. Więcej informacji dotyczących przekształcenia zawierają [Wytyczne, część M: Znaki międzynarodowe](#).

2 Konwersja ZTUE i RM wskazującej UE

2.1 Konwersja ZTUE

Artykuł [139 ust. 1](#), art. [140 ust. 1](#) i art. [159 RZTUE](#)

[Artykuł 22 lit. e\) i f\)](#) i [art. 35 ust. 1 RWZTUE](#)

Zgłaszający ZTUE lub właściciel zarejestrowanego ZTUE może wnieść o konwersję swojego zgłoszenia ZTUE lub zarejestrowanego ZTUE. Wniosek może dotyczyć konwersji na zgłoszenia krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub we wszystkich państwach członkowskich. Jeżeli chodzi o Belgię, Luksemburg i Niderlandy, termin „zgłoszenia krajowego znaku towarowego” obejmuje zgłoszenia znaków towarowych z krajów Beneluxu, a „urząd krajowy” to Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluxu.

Konwersja jest możliwa w następujących przypadkach („podstawy konwersji”):

- gdy zgłoszenie ZTUE zostało ostatecznie odrzucone przez Urząd ([art. 139 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#)) w wyniku decyzji opartej o bezwzględne lub względne podstawy odmowy rejestracji w procedurze badania lub w toku postępowania sprzeciwowego;
- gdy zgłaszający wycofał zgłoszenie ZTUE ([art. 49](#), [art. 139 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#));
- gdy zgłoszenie ZTUE uznano za wycofane, to znaczy w przypadku nieuiszczenia opłat klasowych w wymaganym terminie po dokonaniu zgłoszenia ([art. 41 ust. 5](#), [art. 139 ust. 1 lit. a\) RZTUE](#));
- gdy rejestracja ZTUE przestała wywoływać skutki prawne ([art. 139 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#)), to znaczy w następujących okolicznościach:
 - w przypadku ważnego zrzeczenia się rejestracji ZTUE ([art. 57 RZTUE](#));
 - w przypadku nieprzedłużenia rejestracji ZTUE ([art. 53 RZTUE](#));
 - w przypadku unieważnienia rejestracji ZTUE przez Urząd lub przez sąd w sprawach unijnych znaków towarowych (art. [62](#) i [128 RZTUE](#));
 - gdy prawa właściciela wpisu do rejestru ZTUE zostały uchylone przez Urząd lub sąd ZTUE ([art. 62 RZTUE](#)), z wyjątkiem przypadku uchylenia z powodu nieużywania, chyba że znak był rzeczywiście używany zgodnie z prawem obowiązującym w państwie członkowskim, w odniesieniu do którego złożono wniosek o konwersję ([art. 139 ust. 2 ZTUE](#)) (zob. [pkt 4.1](#) poniżej).

2.2 Konwersja RM wskazującej UE

Posiadacz RM wskazującej UE może złożyć wniosek o konwersję wskazania UE:

- na zgłoszenia krajowego znaku towarowego w jednym, kilku lub wszystkich państwach członkowskich;

- na późniejsze wskazanie jednego lub kilku państw członkowskich będących stronami porozumienia madryckiego lub protokołu madryckiego („opting-back” – opcja zwrotna), pod warunkiem że dane państwo członkowskie było stroną obu traktatów nie tylko w momencie składania wniosku o konwersję, ale również w dacie wskazania UE;
- na zgłoszenia krajowego znaku towarowego w niektórych państwach członkowskich i późniejsze wskazania innych państw członkowskich. To samo państwo członkowskie można wskazać wyłącznie raz.

Konwersja RM jest możliwa w następujących przypadkach („podstawy konwersji”), gdy wskazanie UE w RM przestało wywierać skutki prawne:

- gdy Urząd lub sąd w sprawach unijnych znaków towarowych unieważnił skutki RM wskazującej UE ([art. 198 RZTUE](#), [art. 34 RWZTUE](#));
- gdy ograniczenie wykazu towarów i usług dla UE wpisano do rejestru międzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (ii) i zasada 27 ust. 1 rozporządzenia na mocy protokołu) (zob. [pkt 6.2.7](#) poniżej oraz [Wytyczne, część M: Znaki międzynarodowe, dział 3: EUIPO jako wskazany urząd, pkt 3.8: Ograniczenie wykazu towarów i usług](#)); ⁽⁷⁸⁾;
- gdy odstąpienie od wskazania UE wpisano do rejestru międzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (iii), zasada 27 ust. 1 rozporządzenia na mocy protokołu);
- gdy WIPO poinformowała Urząd, że RM w UE nie została przedłużona, przy założeniu, że upłynął termin karencji odnośnie do przedłużenia (zasada 31 ust. 4 lit. b) rozporządzenia na mocy protokołu);
- gdy Urząd ostatecznie odrzucił RM wskazującą UE ([art. 78 ust. 5 lit. b\) i c\) RDZTUE](#), [art. 33 ust. 2 lit. b\) i c\) RWZTUE](#));
- gdy częściowe lub całkowite wykreślenie RM wpisano do rejestru międzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (v), zasada 27 ust. 1 rozporządzenia na mocy protokołu);

Wniosek o konwersję może być złożony dla wszystkich lub niektórych towarów lub usług, do których odnoszą się wymienione powyżej akty lub decyzje.

Jeśli wymienione powyżej akty lub decyzje odnoszą się tylko do niektórych towarów i usług będących przedmiotem zgłoszenia lub rejestracji, wniosek o konwersję może dotyczyć tylko tych konkretnych towarów lub usług lub ich części.

Wniosku o konwersję typu „opcja zwrotna” można nie składać:

- gdy wykreślenie RM, całkowite lub częściowe, wpisano do rejestru międzynarodowego (zasada 25 ust. 1 lit. a) pkt (v), zasada 27 rozporządzenia na mocy protokołu); w takim przypadku w odniesieniu do towarów i usług objętych wykreśleniem możliwa jest wyłącznie konwersja krajowa;
- gdy nie odnowiono RM dla wszystkich wskazanych umawiających się stron, a okres karencji na odnowienie upłynął (zasada 31 ust. 4 lit. a) rozporządzenia na mocy protokołu);

⁷⁸ rozporządzenie na mocy protokołu odnoszące się do porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków (obowiązujące od dnia 1 lutego 2020 r.)

- gdy wykreślono RM, ponieważ zgłoszenie podstawowe, następująca po nim rejestracja lub rejestracja podstawowa utraciły moc (zasada 22 rozporządzenia na mocy protokołu); w takich przypadkach w odniesieniu do towarów i usług podlegających wykreśleniu dostępne jest jedynie przekształcenie (art. 9 *quinquies* protokołu madryckiego).

3 Ważność zgłoszenia ZTUE jako warunek konwersji

[Artykuł 139 ust. 1 RZTUE](#)

W przypadku składania wniosku o konwersję na podstawie zgłoszenia ZTUE, konwersja będzie możliwa tylko w przypadku, gdy zgłoszenie ZTUE jest ważne (zob. [Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 2: Formalności](#)).

4 Okoliczności wykluczające konwersję

[Artykuł 93](#), art. [139 ust. 2](#), art. [140 ust. 1, 3 i 4](#) oraz art. [202 ust. 6, 7 i 9](#) RZTUE

Konwersja nie może nastąpić w następujących okolicznościach:

- co do zasady, w przypadku gdy stwierdzono wygaśnięcie zarejestrowanego ZTUE lub RM wskazującej UE z powodu nieużywania (zob. [pkt 4.1](#) poniżej); lub
- w przypadku gdy określona podstawa zaprzestania istnienia zgłoszenia ZTUE lub zarejestrowanego ZTUE lub RM wskazującej UE wyklucza rejestrację tego samego znaku towarowego w danym państwie członkowskim (zob. [pkt 4.2](#) poniżej). Dlatego wniosek o konwersję odrzuconego ZTUE nie zostanie dopuszczony w odniesieniu do państwa członkowskiego, do którego mają zastosowanie podstawy odmowy, unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia; lub
- bez uszczerbku dla przepisów [art. 139 ust. 2 RZTUE](#), w przypadku gdy konwersja dotyczy zgłoszenia unijnego znaku certyfikującego lub zarejestrowanego unijnego znaku certyfikującego, a prawo krajowe danego państwa członkowskiego nie przewiduje rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących na podstawie [art. 28 dyrektywy \(UE\) 2015/2436](#) zbliżającej ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych.

Nawet w przypadku, gdy podstawą konwersji jest wycofanie zgłoszenia, jeżeli wycofanie ma miejsce w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania po wydaniu decyzji o odrzuceniu znaku ze względu na podstawę wykluczającą rejestrację w danym państwie członkowskim, a także nie wniesiono odwołania, wniosek o konwersję zostanie odrzucony.

Nawet w przypadku, gdy podstawą konwersji jest zrzeczenie się rejestracji, jeśli zrzeczenie się będzie miało miejsce w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania po wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie ZTUE lub RM na podstawie nieużywania znaku lub decyzji o odrzuceniu znaku ze względu na podstawę

wykluczającą rejestrację w danym państwie członkowskim, a także nie wniesiono odwołania, wniosek o konwersję zostanie odrzucony (zob. [pkt 4.3](#) poniżej).

4.1 Wygaśnięcie praw na podstawie nieużywania znaku

[Artykuł 139 ust. 2 lit. a\) RZTUE](#)

Pierwszym powodem wykluczenia konwersji jest stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela ZTUE lub posiadacza RM na podstawie nieużywania znaku.

Konwersja nie jest możliwa w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela ZTUE lub posiadacza RM na podstawie nieużywania znaku, chyba że używanie ZTUE lub RM można uznać za rzeczywiste używanie w rozumieniu ustawodawstwa państwa członkowskiego, dla którego właściciel wnioskuje o konwersję.

Wnioskujący o konwersję nie będzie mógł wysuwać późniejszych zarzutów dotyczących istoty sprawy. Na przykład w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia ZTUE z powodu nieużywania wnioskujący o konwersję nie może powoływać się przed Urzędem na argument, że jest w stanie udowodnić używanie znaku w określonym państwie członkowskim.

Wynika to z faktu, że Urząd nie jest w stanie dokonać oceny używania ZTUE na podstawie przepisów poszczególnych państw członkowskich UE.

[Artykuł 139 ust. 2 lit. a\) RZTUE](#) może jednak mieć zastosowanie, gdy właściciel ZTUE, co do którego podjęto decyzję o wygaśnięciu, przedstawi, wraz z wnioskiem o konwersję, dowody z urzędowego źródła — takie jak orzeczenie krajowe — stwierdzające rzeczywiste używanie znaku zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w odniesieniu do którego wnosi się o konwersję. Jednakże konwersja jest dozwolona tylko wtedy, gdy spełnione są następujące wymagania:

- przedstawienie znaku towarowego w materiale dowodowym (np. orzeczeniu krajowym) i zarejestrowany ZTUE muszą być identyczne;
- towary i usługi, dla których stwierdzono używanie na poziomie krajowym, muszą być objęte ZTUE, co do którego stwierdzono wygaśnięcie (zob. również [pkt 6.2.7](#) poniżej);
- odpowiedni okres używania w postępowaniu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia przed Urzędem i okres, dla którego używanie zostało stwierdzone w materiale dowodowym (np. orzeczenie krajowe), muszą się pokrywać lub przynajmniej w pewnym stopniu nachodzić na siebie.

4.2 Podstawy odmowy ograniczone do jednego państwa członkowskiego lub obejmujące całą UE

[Artykuł 139 ust. 2 lit. b\)](#) i [art. 140 ust. 4 RZTUE](#)

Drugi powód wykluczający konwersję jest związany z podstawami odmowy, stwierdzenia wygaśnięcia (z przyczyn innych niż nieużywanie znaku) lub unieważnienia. Ma on zastosowanie, w przypadku gdy w decyzji Urzędu lub sądu w sprawach unijnych znaków towarowych wyraźnie stwierdzono, że podstawa odmowy, stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia ma zastosowanie w odniesieniu do danego państwa członkowskiego i uniemożliwia konwersję w odniesieniu do tego państwa członkowskiego (05/03/2009, [R 1619/2008-2](#), ORANGE (col.), § 23-24).

Przykłady

- Jeśli bezwzględne podstawy odmowy rejestracji dotyczą tylko jednego języka, konwersja nie będzie możliwa w odniesieniu do państw członkowskich, w których ten język jest językiem urzędowym. Przykładowo, jeśli przytoczono bezwzględne podstawy odmowy rejestracji w odniesieniu do odbiorców anglojęzycznych, konwersja nie będzie miała miejsca w odniesieniu do Irlandii i Malty (zob. [art. 140 ust. 4 RZTUE](#)).
- Jeśli bezwzględne podstawy odmowy rejestracji dotyczą tylko jednego państwa członkowskiego, co może wynikać z faktu, że dany znak towarowy jest opisowy lub wprowadza w błąd tylko w pewnym państwie członkowskim, ale nie w innych państwach członkowskich (zob. [Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji](#)), konwersja nie będzie możliwa w odniesieniu do takiego państwa członkowskiego, ale można o nią wnioskować w stosunku do wszystkich państw członkowskich, dla których nie stwierdzono istnienia podstaw do odmowy.
- Jeśli zgłoszenie ZTUE lub RM wskazująca UE odrzucono w postępowaniu sprzeciwowym na podstawie wcześniejszego krajowego znaku towarowego w danym państwie członkowskim, konwersja nie zostanie przeprowadzona w takim państwie członkowskim. Jeśli sprzeciw oparto na kilku wcześniejszych prawach w różnych państwach członkowskich, ale na mocy ostatecznej decyzji odrzucono zgłoszenie ZTUE lub RM wskazującą UE na podstawie tylko **jednego** z takich wcześniejszych praw, można złożyć wniosek o konwersję w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich. Na przykład, jeżeli sprzeciw na podstawie prawa krajowego Francji, Włoch i Irlandii jest skuteczny w odniesieniu do prawa krajowego Irlandii oraz nie istnieje analiza pozostałych wcześniejszych praw, konwersja nie zostanie przeprowadzona w Irlandii, ale można ją przeprowadzić we Włoszech i we Francji (oraz we wszystkich pozostałych państwach członkowskich) (16/09/2004, [T-342/02](#), Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268; 11/05/2006, [T-194/05](#), Teletel International, EU:T:2006:124).
- Zgodnie z [art. 140 ust. 4 RZTUE](#), stosowanym przez analogię do RM wskazujących UE zgodnie z [art. 202 ust. 8 RZTUE](#), jeśli zgłoszenie ZTUE odrzucono lub

rejestrację ZTUE unieważniono w oparciu o względne podstawy z uwagi na wcześniejszy ZTUE lub inne prawo własności przemysłowej Unii Europejskiej, skutkiem tego będzie uniemożliwienie konwersji w całej Unii Europejskiej, nawet jeśli prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje tylko w niektórych krajach Unii.

W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie unieważnienia unieważniono ZTUE lub RM wskazującą UE na podstawie [art. 59 ust. 1 lit. b\) RZTUE](#) („działanie w złej wierze”), skutkuje to wykluczeniem konwersji w całej Unii Europejskiej.

4.3 Wycofanie/zrzeczenie się po wydaniu decyzji

Jeśli zgłaszający wycofa zgłoszenie ZTUE lub właściciel zrzeknie się ZTUE bądź posiadacz odstąpi od wskazania UE przed uprawomocnieniem się decyzji (tzn. w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania), a następnie złoży wniosek o konwersję znaku na krajowe znaki towarowe w niektórych lub we wszystkich państwach członkowskich, do których mają zastosowanie podstawy odmowy, stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia, wniosek o dokonanie konwersji zostanie odrzucony w stosunku do takich państw członkowskich.

Jeżeli zgłaszający, właściciel lub posiadacz wniesie odwołanie, a następnie wycofa lub ograniczy odrzucone zgłoszenie lub zrzeknie się, częściowo lub w całości, unieważnionego lub wygasłego ZTUE lub wskazania, a następnie złoży wniosek o konwersję, wycofanie, ograniczenie lub zrzeczenie się zostanie przekazane właściwej Izbie i może zostać zawieszona w oczekiwaniu na wynik postępowania odwoławczego (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43; 22/10/2010, [R 463/2009-4](#), MAGENTA (col.), § 25-27; 07/08/2013, [R 2264/2012-2](#), SHAKEY’S). Dopiero po rozpatrzeniu wniosku o wycofanie, ograniczenie lub zrzeczenie się konwersja zostanie przekazana jako dopuszczalna we wszystkich państwach członkowskich, których dotyczy wniosek o konwersję lub w których odmówiono konwersji, w zależności od wyniku sprawy (zob. również [Wytyczne, część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia](#) oraz [część E: Czynności wykonywane w rejestrze, dział 1: Zmiany w rejestracji](#)).

Informacje na temat zawieszenia rejestracji zrzeczeń w toku postępowań w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia znajdują się w [Wytycznych, część D: Unieważnienie, dział 1: Postępowanie w sprawie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia, pkt 4.3](#).

4.4 Uprawnienia do podejmowania decyzji w sprawie podstaw wykluczających konwersję

[Artykuł 140 ust. 1 i art. 3 RZTUE](#)

Urząd podejmie decyzję, czy wniosek o konwersję spełnia warunki określone w rozporządzeniach oraz we wszelkich prawomocnych decyzjach (dotyczących części operacyjnej i uzasadnienia) stanowiących podstawy do konwersji.

Jeśli wystąpi jedna z podstaw wykluczających konwersję, Urząd odmówi przekazania wniosku o konwersję do odpowiedniego urzędu krajowego lub w przypadku konwersji typu „opcja zwrotna”, odmówi przekazania wniosku o konwersję do WIPO w celu późniejszego wskazania państw członkowskich, w odniesieniu do których konwersja została wykluczona. Można wnieść odwołanie od tej decyzji.

5 Wymagania formalne dotyczące wniosku o konwersję

5.1 Termin

Wniosek o konwersję można wnieść w terminie trzech miesięcy. Data rozpoczęcia tego terminu zależy od podstaw konwersji.

Powyższy termin nie może zostać przedłużony.

Ponadto nie można wnioskować o kontynuację postępowania dla tego terminu ([art. 105 ust. 2 RZTUE](#)). Co do zasady możliwe jest jednak przywrócenie do stanu poprzedniego.

5.1.1 Rozpoczęcie terminu w przypadku powiadomienia przez Urząd

[Artykuł 139 ust. 4 RZTUE](#)

W przypadku gdy zgłoszenie ZTUE uznaje się za wycofane, wniosek o konwersję można złożyć w terminie trzech miesięcy od daty odpowiedniego powiadomienia przez Urząd.

Powiadomienie będzie zawarte w piśmie powiadamiającym o utracie praw.

5.1.2 Rozpoczęcie terminu w pozostałych przypadkach

[Artykuł 139 ust. 5 i 6 RZTUE](#)

We wszystkich pozostałych przypadkach termin trzech miesięcy na wniesienie wniosku o konwersję rozpoczyna się automatycznie, to znaczy:

- w przypadku wycofania zgłoszenia ZTUE – w dniu otrzymania przez Urząd wniosku o wycofanie;
- w przypadku zrzeczenia się ZTUE – w dniu wpisania zrzeczenia się do rejestru ZTUE, to znaczy w dniu, w którym zrzeczenie stało się skuteczne zgodnie z [art. 57 ust. 2 RZTUE](#);
- w przypadku ograniczenia lub odstąpienia od ochrony RM w UE – w dniu zarejestrowania przez WIPO takiego ograniczenia lub odstąpienia, zgodnie z zasadą 27 ust. 1 lit. b) WR;
- w przypadku nieprzedłużenia rejestracji ZTUE – w dniu następującym po ostatnim dniu terminu składania wniosków o przedłużenie, zgodnie z [art. 53 ust. 3 RZTUE](#), tzn. w terminie sześciu miesięcy po wygaśnięciu ochrony;
- w przypadku nieprzedłużenia RM ważnego w UE – w dniu następującym po ostatnim dniu terminu, w którym przedłużenie przez WIPO było wciąż możliwe, zgodnie z art. 7 ust. 4 porozumienia madryckiego;
- w przypadku odrzucenia zgłoszenia ZTUE lub RM wskazującej UE – w dniu uprawomocnienia się decyzji o odrzuceniu;
- w przypadku unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia ZTUE lub RM wskazującej UE – w dniu uprawomocnienia się decyzji Urzędu lub wyroku sądu w sprawach unijnych znaków towarowych.

Decyzja Urzędu staje się prawomocna:

- w przypadku niezłożenia odwołania przed upływem dwumiesięcznego terminu na wniesienie odwołania, zgodnie z [art. 68 RZTUE](#);
- w przypadku podjęcia decyzji przez Izbę Odwoławczą – po zakończeniu terminu odwołania do Sądu lub, w stosownych przypadkach, z chwilą wydania prawomocnej decyzji Trybunału Sprawiedliwości.

Decyzja sądu w sprawach unijnych znaków towarowych staje się prawomocna:

- w przypadku niezłożenia odwołania – po upływie terminu na wniesienie odwołania określonego w prawie krajowym;
- we wszystkich pozostałych przypadkach – z chwilą wydania prawomocnej decyzji sądu w sprawach unijnych znaków towarowych ostatniej (drugiej lub trzeciej) instancji.

Przykładowo jeśli ZTUE odrzucono decyzją Urzędu w oparciu o bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, o czym Urząd **powiadomił** 11.11.2011, decyzja stała się prawomocna 11.01.2012. Termin trzech miesięcy na składanie wniosków o konwersję upływa 11.04.2012.

5.2 Wniosek o konwersję

[Artykuł 140 ust. 1 RZTUE](#)

[Artykuł 65 ust. 2 lit. a\) i b\) RDZTUE](#)

Wniosek o konwersję należy wnieść do Urzędu. Formularz online znaleźć można na stronie internetowej Urzędu pod adresem: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/forms-and-filings>

Formularz „Wniosek o konwersję rejestracji międzynarodowej ze wskazaniem UE” znajduje się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/international-application-forms>. Formularz ten można wykorzystać również do celów konwersji typu „opcja zwrotna”. Urząd prześle WIPO dane dotyczące konwersji w formacie elektronicznym.

Korzystanie z formularzy udostępnionych przez Urząd umożliwia Urzędowi pobranie istotnych informacji dotyczących ZTUE będącego przedmiotem konwersji i danych dotyczących wnioskodawcy i pełnomocnika z bazy danych, a następnie przekazanie ich wraz z formularzem konwersji wyznaczonym urzędowi.

[Artykuł 140 ust. 1 RZTUE](#)

[Artykuł 22 RWZTUE](#)

Wnioskodawcy lub ich pełnomocnicy muszą przedstawić następujące informacje ([art. 22 RWZTUE](#)):

- nazwę (imię i nazwisko) i adres wnioskującego o konwersję, tzn. zgłaszającego lub właściciela ZTUE lub posiadacza RM;
- numer akt zgłoszenia ZTUE lub numer rejestracji ZTUE lub RM;
- wskazanie podstawy wniosku o konwersję:
 - w przypadku wniosku o konwersję w następstwie wycofania zgłoszenia należy wskazać datę wycofania;
 - w przypadku wniosku o konwersję w następstwie nieprzedłużenia rejestracji należy wskazać datę wygaśnięcia ochrony;
 - w przypadku wniosku o konwersję w następstwie zrzeczenia się ZTUE należy wskazać datę wpisu zrzeczenia się do rejestru;
 - w przypadku wniosku o konwersję w następstwie częściowego zrzeczenia się należy wskazać towary lub usługi, dla których ochrona ZTUE wygasła, a także datę wpisu częściowego zrzeczenia się do rejestru;
 - w przypadku wniosku o konwersję w następstwie ograniczenia należy wskazać towary lub usługi, dla których ochrona zgłoszenia ZTUE wygasła, a także datę ograniczenia;
 - w przypadku wniosku o konwersję z uwagi na fakt, że znak przestał wywoływać skutki prawne w wyniku decyzji sądu w sprawach unijnych znaków towarowych,

- należy wskazać datę uprawomocnienia się decyzji oraz należy przedstawić kopię tej decyzji, która może być sporządzona w języku wydania decyzji;
- w przypadku wniosku o konwersję z uwagi na fakt, że w prawomocnej decyzji Urząd odmówił RM wskazującej UE, należy wskazać datę decyzji;
 - w przypadku wniosku o konwersję z powodu stwierdzenia nieważności skutków RM wskazującej UE przez Urząd lub sąd w sprawach unijnych znaków towarowych należy wskazać datę uprawomocnienia się decyzji Urzędu lub wyroku sądu w sprawach unijnych znaków towarowych wraz z załączeniem kopii wyroku;
 - w przypadku wniosku o konwersję z powodu odstąpienia od wskazania UE lub wycofania go przed WIPO należy wskazać datę dokonania wpisu przez WIPO;
 - w przypadku wniosku o konwersję z powodu nieprzedłużenia RM wskazującej UE i z zastrzeżeniem, że upłynął okres karencji dla przedłużenia, należy wskazać datę wygaśnięcia ochrony;
- wskazanie państwa członkowskiego lub państw członkowskich, dla którego wnosi się o konwersję. W przypadku RM należy wskazać również, czy wnioskuje się o konwersję na zgłoszenie krajowe dla danego państwa członkowskiego czy na wskazanie państwa członkowskiego na mocy porozumienia madryckiego lub protokołu madryckiego. Jeżeli chodzi o Belgię, Niderlandy i Luksemburg wniosek o konwersję można złożyć wyłącznie dla wszystkich trzech krajów łącznie, nie osobno. Formularz konwersji udostępniony przez Urząd umożliwia jedynie łączne wskazanie Belgii, Niderlandów i Luksemburga. Jeżeli wnioskodawca wskaże jedno z tych trzech państw, Urząd uzna, że wniosek dotyczy konwersji dla Belgii, Niderlandów i Luksemburga i przekaże wniosek do Urzędu Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;
 - jeżeli wniosek nie dotyczy wszystkich towarów lub usług, dla których złożono zgłoszenie lub dla których zarejestrowano ZTUE, wskazanie, że dotyczy on wyłącznie części towarów i usług, dla których złożono lub zarejestrowano zgłoszenie wraz ze wskazaniem towarów i usług, dla których wnioskuje się o konwersję;
 - informację, że wniosek o konwersję dotyczy różnych towarów i usług w różnych państwach członkowskich wraz ze wskazaniem odpowiednich towarów i usług dla każdego państwa członkowskiego.

We wniosku o konwersję można również wyznaczyć pełnomocnika występującego przed wyznaczonym urzędem krajowym poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w załączniku do formularza konwersji. To wyznaczenie jest dobrowolne i nie ma znaczenia dla procedury konwersji w Urzędzie. Będzie ono jednak pomocne dla urzędów krajowych, ponieważ po otrzymaniu wniosku o konwersję będą mogły niezwłocznie skontaktować się z pełnomocnikiem upoważnionym do występowania przed danym urzędem (zob. [pkt 6](#) poniżej).

5.3 Język

[Art. 146 ust. 6](#) i [art. 206 RZTUE](#)

W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do zgłoszenia ZTUE wniosek należy złożyć w języku zgłoszenia ZTUE lub w drugim języku wskazanym w tym zgłoszeniu.

W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do RM wskazującej UE przed wydaniem oświadczenia o udzieleniu ochrony na podstawie [art. 79 RDZTUE](#), wniosek należy złożyć w języku międzynarodowego zgłoszenia do WIPO lub w drugim języku wskazanym w takim zgłoszeniu.

[Art. 146 ust. 6](#) i [art. 206 RZTUE](#)

W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do rejestracji ZTUE wniosek można złożyć w jednym z pięciu języków Urzędu.

W przypadku wniosku o konwersję w odniesieniu do RM wskazującej UE po wydaniu oświadczenia o udzieleniu ochrony wniosek można złożyć w jednym z pięciu języków Urzędu, z wyjątkiem konwersji typu „opcja zwrotna”, dla której wniosek należy złożyć w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

Jeżeli jednak wniosek o konwersję składa się przy użyciu formularza udostępnianego przez Urząd na podstawie [art. 65 RDZTUE](#), formularz może zostać wypełniony w jednym z języków urzędowych Unii, z zastrzeżeniem, że elementy tekstowe są wypełnione w jednym z języków Urzędu. Dotyczy to w szczególności wykazu towarów i usług w przypadku wniosku o częściową konwersję. W przypadku częściowej konwersji typu „opting-back” wykaz towarów i usług musi być sporządzony w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim.

5.4 Opłaty

[Artykuł 140 ust. 1 i 3](#), [art. 180 ust. 3](#) RZTUE oraz [pkt 23 załącznika I A do RZTUE](#)

Wniosek o konwersję, w tym wniosek o konwersję RM wskazującej UE, podlega opłacie w wysokości 200 EUR. Wniosek nie będzie uznany za złożony przed uiszczeniem opłaty za konwersję. Oznacza to, że opłatę za konwersję należy uiścić w przewidzianym terminie trzech miesięcy. Opłatę dokonaną po upływie powyższego terminu uzna się za wniesioną w terminie, jeśli wnioskodawca przedstawi dowód potwierdzający, że dokonał wpłaty do banku lub zlecił płatność przelewem w państwie członkowskim przed upływem terminu trzech miesięcy, i jeśli w momencie dokonania płatności uiścił dopłatę wynoszącą 10% całkowitej należnej kwoty (zob. [Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 3: Płatności z tytułu opłat, kosztów i należności](#)).

6 Rozpatrywanie wniosków przez Urząd

6.1 Etapy procedury i uprawnienia

[Artykuł 140 RZTUE](#)

[Artykuł 23 RWZTUE](#)

Urząd rozpatruje wnioski o konwersję w ramach następujących etapów:

- rozpatrzenie wniosku;
- publikacja wniosku; oraz
- przekazanie wniosku do wyznaczonych urzędów.

6.2 Rozpatrywanie wniosku

Rozpatrywanie wniosku o konwersję przez Urząd dotyczy takich aspektów, jak:

- opłaty
- termin
- język
- kryteria formalne
- podstawy
- pełnomocnictwo
- częściowa konwersja.

6.2.1 Opłaty

Art. [140 ust. 3](#) i art. [202 ust. 6](#) RZTUE

Urząd sprawdzi, czy opłata za konwersję została uiszczona w przewidzianym terminie. W przypadku gdy opłata za konwersję nie została uiszczona we właściwym terminie, Urząd powiadomi wnioskodawcę, że wniosek o konwersję uznaje się za niewniesiony. Opłaty uiszczone po terminie zostaną zwrócone.

6.2.2 Termin

Art. [140 ust. 3](#) i art. [202 ust. 6](#) RZTUE

W przypadku gdy wniosek o konwersję uznaje się za złożony z uwagi na uiszczenie opłaty za konwersję we właściwym terminie (zob. [pkt 6.2.1](#) powyżej), Urząd zbada, czy wniosek złożono w terminie trzech miesięcy.

Jeżeli wniosku o konwersję nie złożono w odpowiednim terminie, ale opłatę wniesiono terminowo, Urząd odrzuci wniosek jako niedopuszczalny. Uiszczone opłaty nie zostaną zwrócone.

6.2.3 Język

[Art. 146 ust. 6](#) i [art. 206 RZTUE](#)

Urząd sprawdzi, czy wniosek o konwersję został wniesiony we właściwym języku.

W przypadku gdy wniosek o konwersję złożono w języku, który nie jest jednym z języków przyjętych w procedurze konwersji (zob. [pkt 5.3](#) powyżej), Urząd wyśle do wnioskodawcy pismo w sprawie braków i określi termin, w którym może on skorygować wniosek o konwersję. W przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie uznany za niewniesiony. Uiszczone opłaty nie zostaną zwrócone.

6.2.4 Kryteria formalne

[Artykuł 22 lit. b\), d\) i e\) RWZTUE](#)

Urząd sprawdzi, czy wniosek spełnia wymogi formalne określone w rozporządzeniach dotyczących ZTUE (zob. [pkt 5](#) powyżej).

W przypadku gdy wnioskujący o konwersję nie wykorzystał formularza konwersji udostępnionego przez Urząd i w przypadku gdy brak dotyczy niezaznaczenia przez wnioskodawcy elementów, o których mowa w [art. 22 lit. b\), d\) lub e\) RWZTUE](#), wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji albo w przypadku gdy informacje te mogą być w łatwy sposób uzyskane z danych, do których Urząd ma dostęp, uzna się, że Urząd upoważniono do udostępnienia wyznaczonym urządzeniom odpowiednich wyciągów z bazy danych Urzędu.

6.2.5 Podstawy

[Artykuł 139 ust. 2](#) i [art. 202 ust. 8 RZTUE](#)

Urząd sprawdzi:

- czy istnieje jedna z podstaw do konwersji, o których mowa w [pkt 2](#) powyżej;
- czy istnieje jedna z podstaw do wykluczenia konwersji określona w [pkt 4](#) powyżej;
- w przypadku konwersji typu „opcja zwrotna” – czy wskazanie danego państwa członkowskiego w zgłoszeniu międzynarodowym było możliwe w dacie RM;
- w przypadku częściowej konwersji – czy towary i usługi, których ma dotyczyć konwersja, były częścią i nie wykraczały poza zakres towarów i usług ZTUE lub RM wskazującej UE w momencie wygaśnięcia lub utraty ważności znaku (zob. [pkt 6.3](#) poniżej);

- w przypadku częściowej konwersji, w której część ZTUE lub RM wskazującej UE zostaje ważna – czy towary i usługi, których ma dotyczyć konwersja, pokrywają się z towarami i usługami, dla których znak pozostaje ważny (zob. [pkt 6.3](#) poniżej).

Celem ostatnich dwóch etapów badania jest uniknięcie konwersji większej liczby lub szerszej kategorii towarów i usług, niż odrzucone lub unieważnione.

W przypadku gdy wniosek o konwersję nie spełnia żadnego z pozostałych obowiązkowych elementów i wskazań, o których mowa w [pkt 4](#) i [5.2](#) powyżej, Urząd prześle wnioskodawcy pismo w sprawie braków i określi termin, w którym zgłaszający może skorygować wniosek o konwersję. W przypadku braku odpowiedzi ze strony wnioskodawcy wniosek nie będzie rozpatrywany i zostanie uznany za niewniesiony. Uiszczony opłaty nie zostaną zwrócone.

6.2.6 Pełnomocnictwo

Art. [119 ust. 3](#) i art. [120 ust. 1](#) RZTUE

[Artykuł 74 ust. 1–3 RDZTUE](#)

Zastosowanie mają ogólne zasady dotyczące pełnomocnictwa (zob. [Wytyczne, część A: Zasady ogólne, dział 5: Zawodowe pełnomocnictwo](#)). Wnioskujący o konwersję może wyznaczyć nowego lub dodatkowego pełnomocnika (prawnika praktyka lub zawodowego pełnomocnika Urzędu) do procedury konwersji.

Jakiegokolwiek upoważnienie do działania w imieniu zgłaszającego lub właściciela dotyczy wyłącznie działania przed Urzędem. Przepisy danego kraju regulują, czy pełnomocnik wyznaczony do występowania przed Urzędem może występować przed urzędem krajowym w związku z późniejszym krajowym zgłoszeniem oraz czy musi on przedstawić dodatkowe upoważnienie.

6.2.7 Częściowa konwersja

[Artykuł 139 ust. 1 RZTUE](#)

[Artykuł 22 lit. e\) RWZTUE](#)

W przypadku gdy wniosek o konwersję dotyczy tylko niektórych towarów i usług lub różnych towarów i usług dla różnych państw członkowskich („częściowa konwersja”), Urząd zbada, czy towary i usługi, których dotyczy wniosek o konwersję, są objęte zakresem towarów i usług, do których ma zastosowanie podstawa konwersji. W przypadku tej oceny zastosowanie mają takie same kryteria, jak w przypadku podobnych sytuacji proceduralnych, takie jak ograniczenie zgłoszenia lub częściowe odrzucenie w postępowaniu sprzeciwowym.

W przypadku częściowego odrzucenia zgłoszenia lub częściowego unieważnienia bądź stwierdzenia wygaśnięcia rejestracji wniosek o konwersję może dotyczyć jedynie towarów lub usług, których dotyczy odrzucone zgłoszenie lub unieważniona lub

wygasła rejestracja, ale nie towarów lub usług, dla których zgłoszenie lub rejestracja zachowują ważność.

W przypadku ograniczonego zgłoszenia lub częściowego zrzeczenia się rejestracji wniosek o konwersję może dotyczyć jedynie towarów lub usług, których dotyczy ograniczenie lub częściowe zrzeczenie się, ale nie towarów lub usług, dla których zgłoszenie lub rejestracja zachowują ważność. W przypadku gdy ograniczenie lub częściowe zrzeczenie się nastąpi po podjęciu decyzji, należy jednak odwołać się do [pkt 4.3](#) powyżej.

Wnioskodawca musi zaznaczyć w powyższych przypadkach towary i usługi, których dotyczy wniosek o konwersję. Wyrażenie ograniczenia przez negację, np. za pomocą wyrażenia typu „napoje, z wyjątkiem (...)”, jest dopuszczalne w takim samym stopniu, w jakim tego typu wyrażenie jest dopuszczalne przy składaniu lub ograniczaniu zgłoszenia ZTUE bądź częściowym zrzeczeniu się rejestracji ZTUE (zob. [Wytyczne, część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 3: Klasyfikacja](#)).

6.3 Publikacja wniosku i wpis do rejestru

[Artykuł 111 ust. 3 lit. p\)](#) i [art. 140 ust. 2 RZTUE](#)

Po akceptacji wniosku o konwersję, który uznano za złożony z uwagi na uiszczenie wymaganej opłaty i z zastrzeżeniem, że wniosek dotyczy konwersji opublikowanego zgłoszenia ZTUE lub zarejestrowanego ZTUE, Urząd dokona wpisu w rejestrze znaków towarowych Unii Europejskiej, odnotowując otrzymanie wniosku o konwersję.

[Artykuł 140 ust. 2 RZTUE](#)

Po zakończeniu rozpatrywania wniosku o konwersję i uznaniu, że jest on prawidłowy, Urząd rejestruje i opublikuje wniosek w Biuletynie ZTUE. Wniosek o konwersję nie zostanie jednak opublikowany, jeżeli przesłano go przed opublikowaniem zgłoszenia ZTUE zgodnie z [art. 44 RZTUE](#).

[Artykuł 140 ust. 1 i 2 RZTUE](#)

[Artykuł 23 RWZTUE](#)

Wniosek o konwersję publikuje się dopiero po zakończeniu rozpatrywania wniosku przez Urząd i uznaniu, że jest on prawidłowy oraz po uiszczeniu wymaganej opłaty.

[Artykuł 23 RWZTUE](#)

Publikacja wniosku o konwersję musi zawierać wskazania, o których mowa w [art. 23 RWZTUE](#), oraz, jeśli nie dotyczy RM wskazującej UE, musi zawierać odniesienie do wcześniejszej publikacji w Biuletynie ZTUE i datę wniosku o konwersję.

[Artykuł 40 ust. 1](#) i [art. 202 ust. 5, 6, 7 i 8](#) RZTUE

[Artykuł 23 RWZTUE](#)

Wykazy towarów i usług, których dotyczy wnioski o konwersję, nie zostaną opublikowane, jeżeli konwersja dotyczy RM wskazującej UE.

6.4 Przekazanie wniosku wyznaczonym urządóm

[Artykuł 140 ust. 3 i 5](#) oraz [art. 141 ust. 1](#) RZTUE

Po zakończeniu rozpatrywania wniosku o konwersję i uznaniu, że jest on prawidłowy, Urząd bezzwłocznie przekazuje wniosek wyznaczonym urządóm. Przekazanie odbędzie się niezależnie od tego, czy dokonano już wymaganej publikacji.

Urząd prześle kopię wniosku o konwersję wyznaczonym urządóm i udostępni im wyciąg ze swojej bazy danych zawierający dane, o których mowa w [art. 111 ust. 2 RZTUE](#), dotyczące poddanych konwersji ZTUE lub RM. Centralny urząd zajmujący się ochroną własności przemysłowej, któremu przekazywany jest wniosek o konwersję, może uzyskać od Urzędu wszelkie dodatkowe informacje dotyczące wniosku, które umożliwią wydanie decyzji w sprawie krajowego znaku towarowego będącego rezultatem konwersji przez ten urząd.

[Artykuł 140 ust. 5](#) RZTUE

Jednocześnie Urząd poinformuje wnioskującego o konwersję o dacie przekazania wniosku do wyznaczonych urządów.

W przypadku konwersji typu „opcja zwrotna” WIPO rozpatrzy wniosek jako późniejsze wskazanie zgodnie z zasadą 24 ust. 6 i ust. 7 WR.

W przypadku gdy wyznaczonym urządem jest urząd krajowy, wynikiem konwersji będzie krajowe zgłoszenie lub krajowa rejestracja.

[Artykuł 141 ust. 3](#) RZTUE

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w danym państwie członkowskim wniosek o konwersję może podlegać jednemu z poniższych wymogów lub wszystkim tym wymogom:

- uiszczenie opłaty za zgłoszenie krajowe;
- złożenie tłumaczenia wniosku i załączonych do niego dokumentów na jeden z języków urzędowych danego państwa członkowskiego; w szczególności w przypadku wniosku o konwersję złożonego przed publikacją ZTUE, urząd krajowy będzie zwykle wymagać tłumaczenia wykazu towarów i usług;
- wskazanie adresu do doręczeń w danym państwie członkowskim;

- dostarczenie przedstawienia znaku w liczbie egzemplarzy określonej przez dane państwo członkowskie.

Krajowe przepisy dotyczące powołania krajowego pełnomocnika pozostają w mocy. W przypadku skorzystania z opcji wskazania w formularzu konwersji pełnomocnika do celów procedur przed konkretnym urzędem krajowym, krajowy urząd będzie upoważniony do komunikowania się bezpośrednio z takim pełnomocnikiem i nie będzie konieczne dostarczanie oddzielnego powiadomienia w sprawie powołania krajowego pełnomocnika.

[Artykuł 141 ust. 2 RZTUE](#)

Wniosek o konwersję nie może być poddany formalnym wymogom ustawodawstwa krajowego, które są różne od lub dodatkowe w stosunku do wymagań przewidzianych w rozporządzeniach dotyczących ZTUE.

7 Skutki konwersji

[Artykuł 139 ust. 3 RZTUE](#)

W każdym państwie członkowskim zgłoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji będzie korzystać z daty zgłoszenia lub z daty pierwszeństwa, jeśli występuje, zgłoszenia ZTUE, a także ze starszeństwa wcześniejszego znaku towarowego mającego skutek w tym państwie członkowskim zastrzeżonego dla zgłoszenia lub rejestracji ZTUE na mocy art. 39 lub 40 RZTUE. Informacje na temat konwersji ZTUE na zgłoszenia krajowych znaków towarowych w nowych państwach członkowskich można znaleźć w [Wytocznych, część A: Zasady ogólne, dział 9: Rozszerzenie](#).

W przypadku konwersji typu „opcja zwrotna” zgłoszenie międzynarodowe wynikające z późniejszego wskazania państwa członkowskiego zgodnie z zasadą 24 ust. 6 lit. e) i zasadą 24 ust. 7 WR będzie korzystać z pierwotnej daty RM wskazującej UE, tzn. z faktycznej daty RM (w tym, jeśli występuje, daty pierwszeństwa), albo daty późniejszego wskazania UE.

Nie istnieje jednak zharmonizowana procedura dotycząca rozpatrywania ZTUE poddanych konwersji w urzędach krajowych. Jak wspomniano we wprowadzeniu, procedura konwersji jest procesem dwuczęściowym, którego druga część, czyli sama procedura konwersji, odbywa się w urzędach krajowych. W zależności od przepisów prawa krajowego znak towarowy po konwersji zostanie bezzwłocznie zarejestrowany bądź poddany krajowej procedurze badania, rejestracji i sprzeciwu, tak jak zwykle zgłoszenie krajowego znaku towarowego.

Uznaje się, że zgłoszenia krajowe wynikające z konwersji wcześniejszego (zgłoszenia) ZTUE wchodzi w życie z chwilą złożenia ważnego wniosku o konwersję. W związku z tym w toku postępowań sprzeciwowych prawa takie uznaje się za prawidłowo wskazane do celów dopuszczalności zgodnie z [art. 2 ust. 2 lit. b\) pkt \(i\) RDZTUE](#), jeśli

osoba wnosząca sprzeciw wskazała numer podlegającego konwersji ZTUE lub jego zgłoszenia oraz kraje, dla których zwróciła się o konwersję.

Jeśli w toku postępowania sprzeciwowego lub w toku postępowania w sprawie unieważnienia w oparciu o względne postawy odmowy zgłoszenie ZTUE (lub ZTUE), na którym oparty jest sprzeciw, przestanie istnieć lub wykaz towarów i usług zostanie ograniczony, ale jednocześnie złożony zostanie wniosek o konwersję, postępowanie sprzeciwowe lub postępowanie w sprawie unieważnienia może być kontynuowane. Jest tak z uwagi na fakt, że rejestracje krajowych znaków towarowych wynikające z konwersji zgłoszenia ZTUE (lub ZTUE) mogą stanowić podstawę postępowania sprzeciwowego lub postępowania w sprawie unieważnienia pierwotnie wniesionego na podstawie tego zgłoszenia lub rejestracji ZTUE (15/07/2008, [R 1313/2006-G](#), cardiva (fig.) / cardima (fig.)) (zob. również [Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.2.2.2](#)).

Przestarzałe