

EUIPO – Postępowanie odwoławcze

dr Kinga Guzdek, LL.M. (Harvard)
Druga Izba Odwoławcza
EUIPO

Akty prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej = Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (EUTMR)

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/625 = Commission Delegated Regulation (EU) 2018/625 of 5 March 2018 supplementing Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Delegated Regulation (EU) 2017/1430 (EUTMDR)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/626 = Commission Implementing Regulation (EU) 2018/626 of 5 March 2018 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council on the European Union trade mark, and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1431 (EUTMIR)

Postępowanie odwoławcze

- **Termin**: Odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji (Artykuł 68(1) EUTMR)
- **Opłata za odwołanie**: 720 EUR; odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie.
- **Czy warto składać odwołanie?**

Według statystyk EUIPO, izby uchylają:

- ok. 30% decyzji w sprawach inter partes;
- ok. 20% w sprawach ex parte.

- Jak złożyć odwołanie:

- 1. Notice of Appeal (NoA) = odwołanie**

(Odwołanie wnosi się na piśmie do Urzędu w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia decyzji (Artykuł 68(1) EUTMR))

- 2. Uzasadnienie**

(Pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania wnosi się w terminie czterech miesięcy od dnia doręczenia decyzji (Artykuł 68(1) EUTMR)).

Postępowanie odwoławcze

- **Język NoA i uzasadnienia**: Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania Art. 68(1)EUTMR
- Jeżeli odwołanie składane jest w innym języku urzędowym Unii niż język postępowania, wnoszący odwołanie dostarcza jego tłumaczenie w terminie czterech miesięcy od daty powiadomienia o decyzji, od której służy odwołanie
- Uzasadnienie składa się w języku postępowania odwoławczego określonym zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3. Jeżeli uzasadnienie składane jest w innym języku urzędowym Unii, wnoszący odwołanie przedkłada jego tłumaczenie w terminie jednego miesiąca od daty złożenia oryginalnego uzasadnienia.

Notice of Appeal (NoA)

Odwołanie zawiera (Art. 21 EUTMDR):

- a) nazwę (imię i nazwisko) i adres wnoszącego odwołanie zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/626;
- b) jeżeli wnoszący odwołanie wyznaczył pełnomocnika, nazwisko i adres prowadzenia działalności pełnomocnika zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/626;
- c) jeżeli wyznaczenie pełnomocnika przez wnoszącego odwołanie jest obowiązkowe zgodnie z art. 119 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001, nazwisko i adres prowadzenia działalności pełnomocnika zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. e) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/626;
- d) jasne i jednoznaczne wskazanie decyzji, od której służy odwołanie, ze wskazaniem daty jej wydania oraz numeru akt postępowania, którego dotyczy decyzja, od której służy odwołanie;
- e) jeżeli zaskarża się tylko **część decyzji**, od której służy odwołanie, **jasne i jednoznaczne wskazanie towarów lub usług, w odniesieniu do których zaskarżana jest decyzja**, od której służy odwołanie.

Uzasadnienie odwołania składanego na podstawie art. 68 ust. 1 zdanie czwarte rozporządzenia (UE) 2017/1001 zawiera **jasne i jednoznaczne wskazanie** (Art. 22 EUTMDR):

- a) postępowania odwoławczego, do którego się odnosi, przez odpowiedni numer odwołania lub decyzji, od której służy odwołanie, zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ust. 1 lit. d) niniejszego rozporządzenia;
- b) uzasadnienia odwołania, na którym opiera się wniosek o unieważnienie zaskarżonej decyzji, w zakresie określonym w art. 21 ust. 1 lit. e) niniejszego rozporządzenia;
- c) **stanu faktycznego, dowodów i argumentów** na poparcie powołanego uzasadnienia, przedstawianych zgodnie z wymogami określonymi w art. 55 ust. 2.

Izba odwoławcza odrzuca odwołanie jako **niedopuszczalne** w którymkolwiek z następujących przypadków (Art. 23 EUTMR):

- a) jeżeli odwołanie (NoP) **nie zostało złożone w terminie** dwóch miesięcy od daty powiadomienia o decyzji, od której służy odwołanie;
- b) jeżeli uzasadnienie **nie zostało złożone w terminie** czterech miesięcy od daty powiadomienia o decyzji, od której służy odwołanie
- c) jeżeli odwołanie lub uzasadnienie **nie spełniają wymogów formalnych** i wnoszący, pomimo poinformowania go o tym przez izbę odwoławczą, nie uzupełni braków w terminie wskazanym w tym celu przez izbę odwoławczą;
- d) Jeżeli nie dotyczy decyzji, od której przysługuje odwołanie lub wnoszący nie jest uprawniony do wniesienia odwołania.

Kilka razy na rok zdarza nam się odrzucić odwołanie ze względu na braki formalne, np. niezachowanie terminu lub brak uzasadnienia.

Izba odwoławcza odrzuci odwołanie jako niedopuszczalne gdy strona złoży pismo w terminie uzasadnienia ale nie będzie to uzasadnienie ale np.

- Wniosek o zawieszenie postępowania;
- Pismo złożone wcześniej przed Wydziałem Sprzeciwów bez wzmianki dot. zaskarżanej decyzji;
- Dalsze dowody bez żadnego wyjaśnienia ani wzmianki dot. zaskarżanej decyzji.

Jeśli złożone zostało:

- (1) Odwołanie;
- (2) Uzasadnienie,

druga strona może się do odwołania odnieść w
(3) ODPOWIEDZI.

W postępowaniach inter partes strona przeciwna może w swojej odpowiedzi wystąpić z wnioskiem o uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji z powodów niepodniesionych w odwołaniu (Art. 68(2) EUTMR).

- Odpowiedź należy złożyć w terminie **dwóch miesięcy** od daty powiadomienia o uzasadnieniu złożonym przez wnoszącego odwołanie. W wyjątkowych okolicznościach termin ten może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek pozwanego (Art. 24 EUTMDR).
- Odpowiedź musi zawierać nazwę (imię i nazwisko) i adres pozwanego zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/626 oraz musi być odpowiednio zgodna z warunkami określonymi w art. 21 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 22 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 22 ust. 2 niniejszego rozporządzenia (Art. 24 EUTMDR).

Inna instytucja: **Odwołanie wzajemne**

Jeżeli pozwany wnosi o uchylenie lub zmianę zaskarżonej decyzji z powodów niepodniesionych w odwołaniu, zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001, takie odwołanie wzajemne składa się w terminie składania odpowiedzi zgodnie z art. 24 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. Tj. w terminie **dwóch miesięcy** od daty powiadomienia o uzasadnieniu.

Uwaga! Istnieje bardzo istotna różnica pomiędzy **ODPOWIEDZIĄ** (Art. 24 EUTMDR) a **ODWOŁANIEM WZAJEMYM** (Art. 25 EUTMDR).

W odpowiedzi strona może odnieść się do kwestii, które miały **niekorzystny skutek dla wnoszącego odwołanie**.

Przykład:

- Wniosek o rejestrację znaku dotyczył towarów A,B i C.
- Wniesiony został sprzeciw, który dotyczył wszystkich towarów A,B i C.
- Wydział Sprzeciwów podtrzymał sprzeciw tylko wobec towaru A.
- Wnioskujący o rejestrację znaku składa odwołanie dot. decyzji Wydziału Sprzeciwów w zakresie, w jakim była ona dla niego niekorzystna, tj. podtrzymała sprzeciw dla towaru A.

Co może zrobić sprzeciwiający się?

- W odpowiedzi może tylko ustosunkować się wobec podtrzymania sprzeciwu dla towaru A. Dlatego, że tylko w tym zakresie wnioskujący o rejestrację był negatywnie dotknięty zaskarżoną decyzją i to on złożył odwołanie, procedura odwoławcza dotyczy tylko podtrzymania sprzeciwu wobec towaru A. Sprzeciwiający się może więc tylko ODPOWIEDZIEĆ na argumenty drugiej strony.

Co może zrobić sprzeciwiający się?

- W odwołaniu wzajemnym, sprzeciwiający się może zaskarżyć decyzję w zakresie, w jakim miała ona negatywne skutki dla niego. Tj. może zaskarżyć decyzję w zakresie, w jakim nie podtrzymała ona sprzeciwu wobec towarów B i C.

Ważne: wg Art. 25(2)EUTMDR, **odwołanie wzajemne** składa się w dokumencie **odrębnym** od odpowiedzi.

- Jeśli skarżący podniesie argumenty dotyczące towarów B i C w **odpowiedzi**, będą one **niedopuszczalne**.

- EUIPO otrzymuje między 2000 a 3000 odwołań rocznie. Nie ma formalnego terminu na wydanie decyzji ale Urząd wymaga od izb szybkiej i efektywnej pracy. Izby mają relatywnie mało czasu na wydanie decyzji.
- Ważne jest, by **uzasadnienie było dobrze napisane.**

- Dbajcie Państwo o strukturę uzasadnienia.
- Decyzje pierwszej instancji i izb zawsze omawiają punkt po punkcie w takiej samej kolejności. Np. dla sprzeciwów:
 1. Porównanie towarów i usług
 2. Publika i zasięg geograficzny
 3. Porównanie znaków
 4. Zdolność odróżniająca wcześniejszego znaku
 5. Ryzyko wprowadzenia w błąd
- Dobrze jest zachować strukturę decyzji pisząc uzasadnienie.

Treść zaskarżonej decyzji w całości:

- Należy zidentyfikować zaskarżoną decyzję.
- Ale nie przepisujcie Państwo zaskarżonej decyzji. Izby dostają ją razem z odwołaniem i zapoznają się z nią szczegółowo.
- Lepiej skoncentrować się na punktach, z którymi się Państwo nie zgadzają.

Co cytować:

- Pisząc uzasadnienie, uznajcie Państwo, że my znamy prawo. Nie trzeba nam tłumaczyć, czym jest ryzyko wprowadzenia w błąd, itd. przytaczając przy tym wszystkie podstawowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości sprzed lat.
- Ulubionym cytatem w sprawach inter partes jest:
“... likelihood of confusion is defined as the risk that the public might believe that the goods or services in question come from the same company or, as the case may be, from economically-linked companies ...”
(judgments of the European Court of Justice of 29 September 1998, Canon, C-39/97, paragraph 29, and of 22 June 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, paragraph 17).

Po tym cytacie strony bezpośrednio przechodzą do konkluzji, że – w zależności od stanowiska – w danej sprawie istnieje lub nie istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd.

Co cytować:

- Lepiej cytować orzecznictwo, które wspiera Państwa konkretny argument.
 - Np. w wyroku tym i tym, Trybunał uznał, że w przypadku produktów farmaceutycznych konsument przywiązuje dużą wagę do tego, co kupuje. Stopień uwagi będzie więc podwyższony a nie przeciętny jak uznano w zaskarżonej decyzji.

Przywiązuje Państwo dużą uwagę do podobieństwa między towarami (usługami).

- W postępowaniu ex parte wytłumaczcie, **czym dokładnie są** dane towary i usługi i dlaczego znak nie jest opisowy lub posiada charakter odróżniający.
- Jest to często traktowane pobieżnie, mimo że w tym temacie mogą mieć Państwo wielki wpływ na decyzję.
- To Państwo (Państwa klienci) wiedzą najwięcej o danych produktach (usługach).

„Dobry” przykład ex parte:

- ‘Class 5 - Dental adhesives; adhesives for dental and dentistry use’
- The applicant explained that ‘dental adhesives’ and ‘adhesives for dental and dentistry use’ are water soluble, non-toxic materials which are applied between the denture and the ridges or tissues. These come in the form of glue, cream, powder, etc. to grip on the denture so as to provide normal physiological functions of the teeth. Dental adhesives are placed in/on dentures to help them stay in place.

„Zły” przykład inter partes:

- The applicant argues that ‘electronic publishing’ is not similar to ‘computer software’ as the conflicting goods and services have a different nature, purpose, method of use, different origin, different distribution channels and use different sales outlets.
- As a preliminary remark, the term ‘electronic publishing’, **though not defined by the applicant**, is likely to refer to the following services (listed as sub-categories in Class 41): ‘publication of electronic books and journals on-line’; ‘electronic desktop publishing’; ‘providing on-line electronic publications, not downloadable’ and ‘publication of printed matter in electronic format, including on the Internet’.

Jeśli strony nie wyjaśnią, czym są dane towary, opieramy decyzje na **doświadczeniu życia codziennego**. Ale ono czasami nie wystarcza:

- Pipes vs. ceramic goods – czy rury mogą być ceramiczne?
- Frozen Thai dessert coconut jelly vs. milk and milk products – czy kokos może być zastąpiony mlekiem?
- Reagents for veterinary diagnosis vs. food preparations and products for animals – mają coś ze sobą wspólnego, czy nie?

Podsumowując, co jest bardzo pomocne przy porównaniu towarów i usług to:

- **konkretne informacje** o tym, czym są dane towary i usługi
- wsparte **orzecznictwem** i wcześniejszymi decyzjami izb.

„Dobry” przykład inter partes:

Nawozy vs. środki grzybobójcze dla roślin

- The Opposition Division held that the contested ‘fertilizers’ in Class 1 and the earlier ‘fungicides’ in Class 5 are similar to a low degree.
- The applicant argues that they are dissimilar. Fungicides’ task is to remove unwanted, very specific organisms, fungi, and they are poisons, by their very nature. Fertilizers, on the other hand are bought in order to improve the quality of soil and in principle these goods should serve as rich organic food for plants.
- Sprzeciwiający się, w odpowiedzi, **tłumaczy, czym są dane towary i przytacza sprawy dwie sprawy, które dotyczyły konkretnego porównania między nawozami a środkami grzybobójczymi** (20/06/2019, R 2229/2018-1, agrola (fig.) / Agora, §§ 43-47; 08/10/2013, R 1631/2012-1, QUALY / QUALIDATE, § 28).
- **Blizsza informacja na temat produktów i wcześniejsze orzeczenia pomogły izbom dojść do konkluzji zgodnej z argumentacją sprzeciwiającego się.**

Dobre uzasadnienie może zmienić naszą praktykę:

- ‘Motor vehicles, their parts and spare parts’ in Class 12 vs. ‘vehicle rental’ in Class 39
- Wg naszej dotychczasowej praktyki, były uznawane za **niepodobne**.
- The opponent stated that the opponent itself offers car rental services at www.opelrent.de. The opponent also pointed out car rental services offered by Mercedes Benz on its website <https://mieten.mercedes-benz.de>; BMW under ‘BMW Rent’ on its website <https://www.bmwrent.de/de/home>; Volkswagen on its website <https://www.vwfs.de/geschaeftskunden/leasing-finanzierungy'miete.html>; and Audi on its website <https://www.audi.de/de/brand/de/kundenbereich/geschaeftskunden/mietwagen.html>.
- The evidence proves the opponent’s point, that the relevant public and the distribution channels may be the same. Therefore, the Board takes the view that **there is a certain degree of similarity** between the earlier ‘motor vehicles, their parts and spare parts’ in Class 12 and the contested ‘vehicle rental’ in Class 39.

Znaczenie „**current marketing practise**”

- Argument, że produkty nie są podobne bo są sprzedawane na innych segmentach rynku, jest niewystarczający:
 - „Food preparations” vs. „products for animals”
 - The applicant argues that the goods are dissimilar because the contested goods are sold to specialist wholesalers and veterinarians, i.e. only professionals, while the earlier goods are sold to the public at large. The applicant refers to two websites (...), to substantiate its arguments.

*„According to the case-law, when assessing the likelihood of confusion, the group of goods protected by the marks at issue must be taken into account, and **not the goods actually marketed subject to those marks** (06/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Therefore, the current assessment concerns the relevant goods and services **as registered**, not as actually marketed.”*

Porównanie/opis towarów i usług

*„The examination of the likelihood of confusion which the Office is called on to carry out is a **prospective examination**. Since the particular circumstances in which the goods covered by the marks are marketed may vary in time and depending on the wishes of the proprietors of the trade marks, the prospective analysis of the likelihood of confusion between two marks, which pursues an aim in the general interest, that is, the aim that the relevant public may not be exposed to the risk of being misled as to the commercial origin of the goods in question, cannot be dependent on the commercial intentions, whether carried out or not, and naturally subjective, of the trade mark proprietors (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104). **Therefore, the scope of the relevant public cannot be limited because of the current marketing practice.**”*

W sprawach ex parte często zdarza się, że jedynym (lub głównym) argumentem wnioskującego jest, że zaskarżona decyzja uznająca znak za opisowy jest błędna **bo ekspert nie udowodnił**, że dany znak/słowo jest używane w sposób opisowy wobec danych towarów i usług.

- Przykłady:
 - „illuminate” (oświetlać) w stosunku do żarówek;
 - „to bond” (łączyć, spajać) w stosunku do materiałów dentystycznych;
 - „smart” w stosunku do leków i suplementów diety;
 - „inteligent” w stosunku do okien.

*„Contrary to the applicant’s arguments, the examiner was **not under the obligation to provide evidence of actual use of the sign in its descriptive sense in order to refuse the application pursuant to Article 7(1)(c) EUTMR**” (08/11/2012, T-415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31)*

Niemal w każdym uzasadnieniu strony cytują wcześniejsze rejestracje lub decyzje izb (wyroki Trybunału i sądu).

- Ex parte: wcześniejsze rejestracje, które nie były przedmiotem odwołania **nie są silnym argumentem**. Nie wiemy dlaczego pierwsza instancja zdecydowała się na rejestrację, wcześniejsze rejestracje nas nie wiążą;
- Inter partes: Sprawy te dotyczą innych znaków i innych okoliczności. Również one mają relatywnie małą wagę.

Orzecznictwo narodowe również **nie jest dla nas wiążące**.

- Np. ostatnio strona przedłożyła decyzję hiszpańskiego Urzędu, która mówiła, że wcześniejszy znak ma reputację.
- Decyzja miała jedną stronę, nie wyjaśniała żadnych powodów i czynników wziętych pod uwagę w postępowaniu narodowym przy ocenie reputacji. Izba więc nie wiedziała, na jakiej podstawie uznano reputację i czy zostały wzięte pod uwagę te kryteria, które EUIPO jest zobowiązane brać pod uwagę.
- Gdyby pod uwagę były wzięte podobne kryteria, decyzja narodowa miałaby znaczenie.
- Ale w tym konkretnym przypadku, przy braku innych dowodów, sama decyzja narodowa nie wystarczyła, by uznać reputację.

Kiedy sprawa przychodzi do izby, przychodzi w formie segregatorów pełnych papierowych dokumentów. Dokumenty dotyczą postępowania w pierwszej instancji i postępowania odwoławczego.

- Jeśli Państwo składają dokumenty online wg pewnej określonej i przemyślanej struktury, tytułując poszczególne plików, izby tego **nie widzą**. Dostajemy tylko stos wydrukowanych, tak samo wyglądających dokumentów.
- Ważne jest, żeby Państwo przedstawiali dokumenty w sposób jak najbardziej przejrzysty i trzymali się wytycznych Art. 55(2) EUTMDR.

Art. 55(2) EUTMDR

Dokumenty lub inne dowody zawiera się w załącznikach do wniosku, które numeruje się kolejno. Składany wniosek zawiera **indeks** określający dla każdego dokumentu lub załączonego dowodu:

- a) numer załącznika
- b) krótki opis dokumentu lub dowodu oraz, w stosownych przypadkach, liczbę stron;
- c) numer strony we wniosku, na której wspomina się o dokumencie lub dowodzie.

Strona składająca dokument może również wskazać w **indeksie załączników**, **które konkretne części dokumentu** mają służyć poparciu argumentów.

Dobrze byłoby również, gdyby każdy załącznik, zaczynał się od **pustej strony z informacją „Załącznik 1”** (lub odpowiedni numer), przez co łatwiej jest dany dokument odnaleźć w stosie dokumentów.

Przydałoby się również gdyby w samym piśmie Państwo wyszczególniali, **gdzie w załącznikach znajdują się dowody na poparcie tego, co mówicie.**

Np.: „Sprzeciwiający był sponsorem licznych wydarzeń sportowych, takich jak Bieg Piastów 2015 (zob. Załącznik 2, str. 3).”

Zamiast tego, często pismo wygląda tak: „Jak zostało udowodnione, sprzeciwiający był sponsorem licznych wydarzeń sportowych”.

Niezadowoleni z decyzji izby?

Na decyzje izb odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Sądu (Art. 72 EUTMR).

- Skargę wnosi się do Sądu w terminie **dwóch miesięcy** od dnia doręczenia decyzji izby odwoławczej.
- Skargę może wnieść każda strona uczestnicząca w postępowaniu przed izbą odwoławczą, dla której decyzja ma niekorzystny skutek.
- (Postępowanie przed Sądem jest bezpłatne.)

Co można zrobić zanim decyzja izby stanie się prawomocna?

- **Zgłaszający** może w każdej chwili wycofać zgłoszenie unijnego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług. (Art. 49(1) EUTMR).
- Wnioskujący o **unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia** może wycofać wniosek na dowolnym etapie postępowania. Urząd informuje właściciela ZTUE o wycofaniu i zamyka postępowanie.
- **Sprzeciwiający się** może wycofać sprzeciw na dowolnym etapie postępowania. Urząd informuje właściciela, rejestruje znak i zamyka postępowanie.
- **Wnoszący odwołanie** może wycofać sprzeciw na dowolnym etapie postępowania. Urząd informuje właściciela, rejestruje znak i zamyka postępowanie.

ZMIANA ZGŁOSZENIA (1)

- Artykuł 49 ust. 1 i 2 EUTMR dopuszcza zmianę zgłoszenia. Dotyczy to między innymi zmiany wykazu towarów i usług, o ile „taka korekta **nie zmienia istotnie znaku towarowego lub nie rozszerza wykazu towarów lub usług**”.
- Zgłaszający może zdecydować się na ograniczenie wykazu towarów i usług w celu wyjaśnienia zakresu ochrony, rozwiązania kwestii zastrzeżenia lub rozstrzygnięcia sporu. Ograniczenie może zostać wprowadzone poprzez skreślenie terminu, doprecyzowanie terminu lub wykluczenie podkategorii towarów lub usług.

ZMIANA ZGŁOSZENIA – przykład

- Pierwotne zgłoszenie o rejestrację dotyczyło „provision of food and drinks”;
- Złożony został sprzeciw; Wydział Sprzeciwów podtrzymał sprzeciw;
- Zgłaszający złożył odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów; **równocześnie** wniósł o zmianę listy towarów i usług na „cafeteria and bar services”.

W postępowaniu odwoławczym, izba w pierwszej kolejności zbada dopuszczalność zmiany.

- Nasza przykładowa zmiana nie rozszerza wykazu towarów i usług, jest więc dopuszczalna wg Artykułu 49 EUTMR.
- Izba więc, w tej samej decyzji, stwierdzi dopuszczalność zmiany i postanowi o odwołaniu, biorąc pod uwagę zawężony wykaz towarów i usług, tj. „cafeteria and bar services”.

Inne zmiany?

- Oprócz zmiany wykazu towarów i usług, zgłoszenie unijnego znaku towarowego może być zmienione na wniosek zgłaszającego **tylko w celu korekty adresu i nazwiska (nazwy) zgłaszającego, błędów językowych lub maszynowych lub oczywistych pomyłek**, pod warunkiem że taka korekta nie zmienia istotnie znaku towarowego lub nie rozszerza wykazu towarów lub usług (Art. 49(2) EUTMR).

Kiedy decyzja jest **prawomocna**...

Jak decyzja się już uprawomocni:

- Unijny znak towarowy **nie może być zmieniony** w rejestrze w okresie rejestracji lub w trakcie jej przedłużenia.
- Jednakże gdy unijny znak towarowy zawiera **nazwisko (nazwę) i adres właściciela**, jakiegokolwiek ich zmiany niewpływające w istotny sposób na tożsamość znaku towarowego, jaki został pierwotnie zarejestrowany, mogą być wpisane do rejestru na wniosek właściciela.

Nowe dowody

Czy można przedłożyć nowe dowody w postępowaniu odwoławczym?

- Art. 95(2) EUTMR mówi, że Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie (decyzja uznaniowa).

Ale: bardzo szczegółowe uregulowanie w przypadku dowodów dotyczących:

- **odróżniającego charakteru znaku nabytego w następstwie używania** („acquired distinctiveness”, Art. 7(3) EUTMR);
- **rozpoznawalności** wcześniejszego znaku towarowego na rynku **nabytej** w następstwie używania („enhanced distinctiveness”, Art. 8(1)(b) EUTMR)
- **Dowódu używania.**

Wg Art. 27(3) EUTMDR, „rozpatrywanie odwołania obejmuje również następujące roszczenia lub wnioski, jeżeli **zostały one podniesione w uzasadnieniu odwołania** lub, w zależności od przypadku, w odwołaniu wzajemnym, i jeżeli **zostały one podniesione w odpowiednim terminie w postępowaniu przed instancją Urzędu, która przyjęła decyzję**, od której służy odwołanie:

- a) odróżniający charakter nabyty w następstwie używania, o czym mowa w art. 7 ust. 3 i art. 59 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001;
- b) rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego na rynku nabyta w następstwie używania do celów art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001;
- c) dowód używania zgodnie z art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001 lub art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/1001.”

Oznacza to, że w tych trzech przypadkach, izby mogą wziąć pod uwagę nowe dowody, tylko jeśli:

- 1) Strona wystąpiła z danym argumentem/wnioskiem w pierwszej instancji, w przewidzianym tam terminie; i
- 2) Podniosła ten sam argument w uzasadnieniu.

Nowe dowody

Jeśli, co się zdarza, strona **pierwszy raz** w postępowaniu odwoławczym podniesie np. rozpoznawalność wcześniejszego znaku towarowego na rynku nabyta w następstwie używania, dowody będą **niedopuszczalne**.

Proszę też zwrócić uwagę, że również **nie** wystarczy podnieść dany argument **kiedykolwiek** w postępowaniu przed pierwszą instancją. Te trzy wnioski/roszczenia muszą być podniesione **we właściwym terminie**.

PRZYKŁAD:

W postępowaniu sprzeciwowym, argument nabytej rozpoznawalności wcześniejszego znaku należy podnieść w uzasadnieniu sprzeciwu, a nie później, by były dopuszczalne w postępowaniu odwoławczym. Często zdarza się, że strony podnoszą dane argumenty **nie w uzasadnieniu sprzeciwu a dopiero w obserwacjach** dotyczących odpowiedzi wnioskującego. W takiej sytuacji, nowe dowody przedstawione w postępowaniu odwoławczym są **niedopuszczalne**.

PYTANIE:

Czy wystarczy tylko **podnieść dany argument** w pierwszej instancji, **bez przedstawiania żadnych dowodów**, i ponownie w uzasadnieniu odwołania, by izby mogły uznać nowe dowody dotyczące tego argumentu za dopuszczalne?

Nowe dowody

Przykład: W postępowaniu sprzeciwowym, strona argumentuje, że wcześniejszy znak jest rozpoznawalny na rynku w następstwie używania **ale nie przedstawia żadnych dowodów.**

Strona ponawia ten argument w uzasadnieniu od odwołania i tym razem przedstawia dowody.

Czy dowody przedstawione pierwszy raz w postępowaniu odwoławczym są dopuszczalne?

Wg orzecznictwa takie nowe dowody są
niedopuszczalne:

*„According to the case-law, where a party did not support the initial claim of enhanced distinctiveness with any concrete evidence, **the initial claim is to be viewed as a mere assertion** and the evidence submitted for the first time before the Board of Appeal cannot be considered to be ‘additional’ or ‘supplementary’ (01/02/2018, T-105/16, Superior Quality Cigarettes, EU:T:2018:51, § 47; 09/06/2010, R 1216/2009-2, GEOVIS / RHEOVIS, § 80).”*

Jeśli dowody są co do zasady dopuszczalne wg Art. 27(3) EUTMDR, mogą być rzeczywiście dopuszczone, jeśli spełnią **dodatkowe kryteria** wg Art. 27(4) EUTMDR:

„Zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 izba odwoławcza może przyjąć stan faktyczny lub dowody przedstawione jej po raz pierwszy tylko wtedy, gdy stan faktyczny lub dowody spełniają następujące wymagania:

- a) prima facie **mogą one mieć znaczenie wyniku sprawy**; oraz
- b) nie zostały one przedstawione w odpowiednim czasie z istotnych przyczyn, w szczególności jeżeli stanowią one jedynie **uzupełnienie istotnych faktów i dowodów**, które zostały już przedłożone w odpowiednim czasie, lub zostały one złożone w celu zakwestionowania ustaleń poczynionych lub zbadanych w pierwszej instancji z własnej inicjatywy w decyzji, od której służy odwołanie.”

Dowód na używanie

Na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego unijnego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia **dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę zgłoszenia** lub datę pierwszeństwa zgłoszenia unijnego znaku towarowego wcześniejszy unijny znak towarowy był rzeczywiście **używany** w Unii w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany i które przywołuje on jako uzasadnienie swojego sprzeciwu, lub że istnieją **uzasadnione powody nieużywania znaku**, pod warunkiem że wcześniejszy unijny znak towarowy był w tej dacie zarejestrowany od co najmniej pięciu lat (Art. 47(2) EUTMR).

W braku takiego dowodu sprzeciw **odrzuca się**.

Jeżeli wcześniejszy unijny znak towarowy był używany tylko w odniesieniu do **części towarów lub usług**, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – na potrzeby rozpatrywania sprzeciwu – za zarejestrowany **tylko dla tej części towarów lub usług**.

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

FORMALNOŚCI!

Wniosek o przedstawienie dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego zgodnie z art. 47 ust. 2 lub 3 EUTMR jest dopuszczalny, jeżeli zostaje on złożony jako bezwarunkowy wniosek w **odrębnym dokumencie** (Art. 10(1) EUTMDR).

Wniosek o przedstawienie dowodu używania może być złożony **w tym samym czasie co uwagi dotyczące podstaw, na których opiera się sprzeciw**. Uwagi takie mogą być także składane łącznie z uwagami zgłaszanymi w odpowiedzi na dowód używania (Art. 10(5) EUTMDR).

Dowód na używanie

Jeżeli zgłaszający złożył wniosek o przedstawienie dowodu używania wcześniejszego znaku towarowego, który spełnia wymogi art. 47 ust. 2 lub 3 EUTMR, **Urząd wzywa** stronę wnoszącą sprzeciw do przedstawienia wymaganego dowodu w terminie wyznaczonym przez Urząd.

Jeżeli strona wnosząca sprzeciw **nie przedstawi** żadnego dowodu ani powodów nieużywania przed upływem terminu lub jeżeli **przedstawione dowody lub powody są jednoznacznie nieistotne lub jednoznacznie niewystarczające**, Urząd **odrzuca sprzeciw** w zakresie, w jakim został on oparty na danym wcześniejszym znaku.

Dowód na używanie

Jeżeli po upływie powyższego terminu strona wnosząca sprzeciw przedstawia **(nowe) wskazania lub dowody**, które uzupełniają istotne wskazania lub dowody złożone już przed upływem tego terminu i dotyczące tego samego wymogu określonego w ust. 3, **Urząd może** skorzystać z przysługującej mu swobody zgodnie z art. 95 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001 przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu tych wskazań lub dowodów uzupełniających. Do tego celu Urząd uwzględnia w szczególności etap postępowania oraz to, czy wskazania i dowody są dowodami prima facie, czy mogą one mieć znaczenie dla wyniku sprawy oraz czy istnieją istotne przyczyny spóźnionego przedłożenia wskazań lub dowodów.

We wskazaniach oraz dowodach używania określa się:

- 1. Miejsce**
- 2. Czas**
- 3. Zakres**
- 4. Charakter używania znaku towarowego, którego dotyczy sprzeciw,**

dla towarów lub usług, w odniesieniu do których jest on zarejestrowany oraz co do których wniesiono sprzeciw (Art. 10(3) EUTMDR).

Dowody, o których mowa w ust. 3, są przedkładane zgodnie z art. 55 ust. 2, art. 63 i 64 i ograniczają się do przedłożenia dokumentów i przedmiotów mających znaczenie dowodowe, takich jak **opakowania, etykiety, cenniki, katalogi, faktury, fotografie, ogłoszenia prasowe oraz oświadczenia pisemne**, o których mowa w art. 97 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/1001.

Dowód na używanie

- Jeśli składający odwołanie nie wniesie o zbadanie właściwości oceny dowodu na używanie przez wcześniejszą instancję **w uzasadnieniu odwołania**, izby nie mogą jej sprawdzić:
 - *„According to the case-law, the Board can examine the issue of genuine use of the earlier mark only if a party raises it specifically before it (24/09/2015, T-382/14, PROTICURD, EU:T:2015:686, § 24 and the case-law cited). In other words, when the issue of genuine use of the earlier mark is **not specifically raised before the Board**, it must be considered as not being part of the subject matter of the proceedings before the Board (06/06/2018, T-803/16, SALMEX, ECLI:EU:T:2018:330, § 27; 12/03/2014, T-592/10, BTS, EU:T:2014:117, § 21).”*

Czy jest de minimis?

- The Court of Justice held, in paragraph 72 of the judgment of 11 May 2006 in *Sunrider v OHIM* (C-416/04 P, EU:C:2006:310) that it is **not possible to determine a priori and in the abstract a quantitative threshold for the purposes of determining whether use is genuine or not** and, therefore, **a de minimis rule**, which would not allow EUIPO or, on appeal, the General Court, to appraise all the circumstances of the dispute before it, **cannot be laid down**. Thus, the Court of Justice has held that, when it serves a real commercial purpose, even minimal use of a mark may be sufficient to establish genuine use (see judgment of 24 May 2012, *MAD*, T-152/11, not published, EU:T:2012:263, paragraph 23 and the case-law cited).
- However, **the smaller the commercial volume of the use of the mark, the more necessary it is for the proprietor of the mark to produce additional evidence to dispel any doubts as to the genuineness of its use** (see, to that effect, judgment of 18 January 2011, *Advance Magazine Publishers v OHIM — Capela & Irmãos (VOGUE)*, T-382/08, not published, EU:T:2011:9, paragraph 31).

Przedstawione dowody mogą być uznane za niewystarczające:

- Jeśli np. **rachunki** wykazują bardzo małe kwoty lub jest mało rachunków.
 - Np. sprzeciwiający wykazał rachunki na, w sumie, 675,85 EUR w ciągu 5 lat, które dotyczyły sprzedaży 34 sztuk ubrań;
 - Sprzeciwiający sprzedający dobra masowe – koszulki i czapeczki z daszkiem (=masowe dobra konsumpcyjne) wykazał 1 rachunek, który był dodatkowo zaliczką na poczet zawartej umowy.
- **Dane** dotyczące **obrotu** strony na rok dotyczą **wszystkich towarów** sprzedawanych przez stronę a nie **towarów sprzedawanych pod danych** znakiem;
- **Inne okoliczności:**
 - Np.: Sprzeciwiający się – indyjska firma farmaceutyczna będąca właścicielem znaku – wykazał rachunki dotyczące importu produktu do hurtowni w Niemczech;
 - Zgłaszający przedstawił orzeczenie niemieckiego sądu, z którego wynikało, że ten konkretny produkt (lek) nie ma dopuszczenia na wprowadzenie do obrotu w Niemczech. Tj. produkt ten nie mógł sprzedawany w Niemczech. Sprzeciwiający potwierdził brak dopuszczenia.
 - Niemieckie orzeczenie wywołało wątpliwości izby co do możliwości sprzedaży w Niemczech. Przy braku innych dowodów (np. rachunków na sprzedaż), dowód na używanie został uznany za nieudowodniony.

Czy dowód na używanie jest **zawsze** brany pod uwagę?

- **Nie!**
- Jeśli niezależnie od dowodu na używanie izba uzna, że nie ma ryzyka wprowadzenia w błąd, te dowody nie są oceniane.
- W takiej sytuacji, oceniamy odwołanie, **tak jakby używanie zostało udowodnione**. To jest najbardziej korzystne podejście dla sprzeciwiającego się, który przegrywa (15/02/2005, T 296/02, Lindenhof, EU:T:2005:49, § 41, 72).

Jak traktować argument zgłaszającego, że znak, na którym opiera się opozycja, został tylko zarejestrowany po to, by **ominać dowód na używanie?**

- Przykład: Sprzeciwiający się jest właścicielem dwóch identycznych znaków, krajowego (starszy) i EUTM. EUTM został zarejestrowany niedawno, nie minęło jeszcze wymagane 5 lat, nie podlega więc wymogowi przedstawienia dowodu na używanie.
- Wydział Sprzeciwów oparł się na nowszym znaku i podtrzymał sprzeciw.
- Wnioskujący argumentuje, że rejestracja EUTM była częścią strategii, która pozwala sprzeciwiającemu się ominąć dowód na używanie.

*„The Court recently concluded that the opponent **cannot be requested to prove genuine use** when the grace period of the mark the opposition is based on has not yet expired (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, § 35; 16/05/2019, T-354/18, SKYFi /SKY et al., EU:T:2019:33, §§ 46-47).”*

*„...the aim of the opposition procedure is to give **proprietors of rights the possibility of contesting** an application for an EU mark on the basis of earlier rights which conflict with it.”*

*„More specifically, according to the case-law, in the context of an opposition procedure, EUIPO is even **required to presume that the earlier mark is valid** (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 22).”*

Dowód na używanie

*„In particular, according to that case-law, in the context of an opposition procedure, EUIPO cannot examine whether a mark fulfils the criteria that constitute an absolute ground for refusal, such as those laid down in Article 7(1) EUTMR and referred to in Article 52(1)(a) EUTMR. Similarly, in the opposition procedure, **EUIPO also cannot examine whether the criteria that constitute a ground of invalidity, such as those referred to in Article 52(1)(b) EUTMR are fulfilled**, as regards the mark relied on in support of the opposition. Neither Article 41 nor Article 42 EUTMR, provide a procedural mechanism that allows the validity of an earlier mark to be contested having regard to the bad faith of the oponent” (19/10/2017, [T-736/15](#), SKYLITE (fig.) / SKY et al., EU:T:2017:729, §§ 24-27).*

Jak traktować argument zgłaszającego, że wcześniejszy znak **został zarejestrowany w złej wierze?**

Przykład:

- Zgłaszający argumentuje, że przeciwnik działał w złej wierze rejestrując swój znak (i później wnosząc sprzeciw) bo wiedział, że zgłaszający używa swój znak (który w tym czasie był jeszcze niezastrzeżony) i tak naprawdę „skopiował” i zastrzegł znak zgłaszającego. Wykazuje używanie długo przed wnioskiem o rejestrację, poprzedzające datę rejestracji znaku przeciwnikowi się.

Dowód na używanie

*„The opposition proceedings (and the appeal thereof) only concern the question whether or not the EUTM falls under any of the relative grounds for refusal. The right to an EUTM begins on the date when the EUTM is filed and not before. **Therefore, events or facts that happened before the filing date of the EUTM are irrelevant because the rights of the opponent, insofar as they predate the EUTM, are earlier than the applicant’s EUTM.**”*

Inne - opłaty

Opłaty za zgłoszenie (zgłoszenie elektroniczne)

WZT (stary system)	Opłata	ZTUE (nowy system)	Opłata
Pierwsza klasa		Pierwsza klasa	850 EUR
Druga klasa	Kwota 900 EUR obejmuje maksymalnie trzy klasy	Druga klasa	50 EUR
Trzecia klasa		Trzecia klasa	150 EUR
Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy	150 EUR	Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy	150 EUR

Opłaty za przedłużenie (e-zgłoszenie)

WZT (stary system)	Opłata	ZTUE (nowy system)	Opłata
Pierwsza klasa		Pierwsza klasa	850 EUR
Druga klasa	Kwota 900 EUR obejmuje maksymalnie trzy klasy	Druga klasa	50 EUR
Trzecia klasa		Trzecia klasa	150 EUR
Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy	400 EUR	Czwarta klasa i wszystkie kolejne klasy	150 EUR

Związane ze znakiem towarowym UE	Opłata (stary system)	ZTUE (nowy system)
Sprzeciw	350 EUR	320 EUR
Unieważnienie	700 EUR	630 EUR



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Thank you