Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 12 listopada 2015 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer referencyjny:
2013/0089 (COD)

10374/1/15
REV 1

PI 43
CODEC 950
PARLNAT 128

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

Dotyczy:	Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie) - Przyjęte przez Radę w dniu 10 listopada 2015 r.

DYREKTYWA
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/…

z dnia

mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (przekształcenie)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego[1],

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą[2],

---

[1] Dz.U. C 327 z 12.11.2013, s. 42.

[2] Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 lutego 2014 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz stanowisko Rady w pierwszym czytaniu z dnia 10 listopada 2015 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym). Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia …(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE[1] należy wprowadzić szereg zmian. Dla zachowania jasności dyrektywę tę należy przekształcić.

(2) Dyrektywą 2008/95/WE zharmonizowano główne przepisy prawa materialnego w zakresie znaków towarowych, które to przepisy w momencie jej przyjęcia uznano za wywierające najbardziej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, gdyż utrudniały swobodny przepływ towarów i ograniczały swobodę świadczenia usług w Unii.

(3) Ochrona znaków towarowych w państwach członkowskich współistnieje z ochroną dostępną na poziomie Unii za pośrednictwem unijnych znaków towarowych, które mają jednolity charakter i są ważne w całej Unii jak określono w rozporządzeniu Rady (WE) nr 207/2009[2]. Współistnienie systemów znaków towarowych na poziomie krajowym i unijnym oraz równowaga między nimi stanowią fundament unijnej polityki w zakresie ochrony własności intelektualnej.

(4) Zgodnie ze swoim komunikatem z dnia 16 lipca 2008 r. „Europejska strategia w zakresie praw własności przemysłowej” Komisja przeprowadziła kompleksową ocenę ogólnego funkcjonowania systemu znaków towarowych w całej Europie, obejmującą poziom unijny i krajowy oraz ich wzajemne powiązania.

---

[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 25).

[2] Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78 z 24.3.2009, s. 1).

(5) W swoich konkluzjach z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie przyszłych zmian systemu znaków towarowych w Unii Europejskiej Rada wezwała Komisję do przedstawienia wniosków dotyczących zmiany rozporządzenia (WE) nr 207/2009 i dyrektywy 2008/95/WE. Zmiany tej dyrektywy powinny uwzględnić środki służące zwiększeniu spójności jej przepisów z rozporządzeniem (WE) nr 207/2009, co pozwoliłoby ograniczyć obszary rozbieżności w ramach systemu znaków towarowych w całej Europie, utrzymując jednocześnie możliwość korzystania z ochrony krajowych znaków towarowych jako atrakcyjnej opcji dla zgłaszających. W tym kontekście powinna zostać zapewniona komplementarna relacja między unijnym a krajowymi systemami znaków towarowych.

(6) W swoim komunikacie z dnia 24 maja 2011 r. zatytułowanym „Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej" Komisja stwierdziła, że w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania zainteresowanych stron na szybsze, uproszczone i lepsze jakościowo systemy rejestracji znaków towarowych, które byłyby również bardziej spójne, przyjazne dla użytkowników i dostępne publicznie oraz działałyby z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, istnieje konieczność modernizacji systemu znaków towarowych w całej Unii oraz dostosowania go do ery internetu.

(7) Konsultacje i ocena przeprowadzone na potrzeby niniejszej dyrektywy ujawniły, że pomimo uprzedniej częściowej harmonizacji przepisów krajowych, pozostają obszary, w których dalsza harmonizacja mogłaby mieć korzystny wpływ na konkurencyjność i wzrost gospodarczy.

(8) Aby zapewnić realizację celu, jakim jest wspieranie i utworzenie dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego, oraz by ułatwić ubieganie się o ochronę znaków towarowych i jej utrzymywanie w Unii, z korzyścią dla wzrostu i konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich, konieczne jest przyjęcie rozwiązań wykraczających poza ograniczony stopień zbliżenia przepisów osiągnięty dzięki dyrektywie 2008/95/WE oraz poszerzenie zakresu zbliżenia przepisów na inne aspekty przepisów prawa materialnego w zakresie znaków towarowych dotyczących znaków towarowych chronionych na podstawie rejestracji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 207/2009.

(9) W celu ułatwienia rejestracji znaków towarowych w całej Unii i administrowania nimi konieczne jest zbliżenie nie tylko przepisów prawa materialnego, lecz także przepisów proceduralnych. Dlatego też należy ujednolicić podstawowe przepisy proceduralne w zakresie rejestracji znaków towarowych państw członkowskich oraz unijnych znaków towarowych. W odniesieniu do procedur przewidzianych w prawie krajowym, wystarczającym rozwiązaniem jest określenie ogólnych zasad i pozostawienie państwom członkowskim swobody ustanowienia bardziej szczegółowych przepisów.

(10) Kwestią zasadniczą jest zapewnienie zarejestrowanym znakom towarowym tej samej ochrony w systemach prawnych wszystkich państw członkowskich. Zważywszy na szeroką ochronę udzielaną unijnym znakom towarowym, które cieszą się renomą w Unii, rozszerzonej ochrony należy również udzielić na poziomie krajowym wszystkim zarejestrowanym znakom towarowym, które cieszą się renomą w danym państwie członkowskim.

(11) Niniejsza dyrektywa nie powinna pozbawiać państw członkowskich prawa do dalszej ochrony znaków towarowych, którą uzyskały na podstawie używania, ale powinna uwzględniać takie znaki towarowe tylko w zakresie ich relacji ze znakami towarowymi uzyskanymi na podstawie rejestracji.

(12) Osiągnięcie zamierzonych celów zbliżania ustawodawstw wymaga, aby warunki uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo identyczne we wszystkich państwach członkowskich.

(13) W tym celu niezbędne jest sporządzenie listy przykładowych oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw. Aby osiągnąć cele systemu rejestracji znaków towarowych, a mianowicie zapewnić pewność prawa oraz prawidłowe administrowanie, konieczne jest również wprowadzenie wymogu, iż musi być możliwe przedstawienie oznaczenia w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny. O ile przedstawienie oznaczenia daje zadawalające gwarancje w tym zakresie, należy zatem dopuścić każdą właściwą formę tego przedstawienia wykorzystującą ogólnie dostępną technologię i, a więc niekoniecznie formę graficzną.

(14) Ponadto podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia odnoszące się do samego znaku towarowego, w tym brak charakteru odróżniającego, lub dotyczące kolizji pomiędzy znakiem towarowym a wcześniejszymi prawami, powinny być wymienione w sposób wyczerpujący, nawet jeżeli niektóre z tych podstaw mają charakter opcjonalny dla państw członkowskich i umożliwiają im utrzymanie tych podstaw w swoich przepisach lub ich wprowadzenie do nich.

(15) Aby ochrona udzielana oznaczeniom geograficznym w przepisach prawa Unii oraz w przepisach krajowych była w całej Unii stosowana w sposób jednolity i wyczerpujący w trakcie badania bezwzględnych i względnych podstaw odmowy, niniejsza dyrektywa powinna zawierać takie same przepisy dotyczące oznaczeń geograficznych, jak przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 207/2009. Ponadto należy zapewnić, aby zakres bezwzględnych podstaw został rozszerzony również o chronione tradycyjne określenia wina i gwarantowane tradycyjne specjalności.

(16) Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, możliwości skojarzenia z oznaczeniem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między oznaczanymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu w tym zakresie, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych, którym niniejsza dyrektywa nie uchybia.

(17) W celu zapewnienia pewności prawa oraz pełnej zgodności z zasadą pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany znak towarowy ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami towarowymi, należy zapewnić, by wykonywanie praw wynikających ze znaku towarowego przebiegało bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa znaku towarowego. Takie podejście jest zgodne z art. 16 ust. 1 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej z dnia 15 kwietnia 1994 r. (zwanego dalej „porozumieniem TRIPS").

(18) Należy przewidzieć, że naruszenie praw do znaku towarowego można stwierdzić tylko wówczas, gdy ustalono, że znak lub oznaczenie naruszające te prawa używane są w obrocie handlowym do celów odróżnienia towarów lub usług. Używanie oznaczenia do celów innych niż odróżnianie towarów lub usług powinno podlegać przepisom prawa krajowego.

(19) Za naruszenie praw do znaku towarowego należy również uznać używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub podobnego oznaczenia, o ile takiego użycia dokonano w celu odróżnienia towarów lub usług.

(20) Aby zapewnić pewność prawa oraz pełną zgodność ze szczególnymi przepisami prawa Unii, należy przewidzieć, by właściciel znaku towarowego powinien być uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania oznaczenia w reklamie porównawczej, w przypadku gdy taka reklama porównawcza jest sprzeczna z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/114/WE[1].

---

[1] Dyrektywa 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376 z 27.12.2006, s. 21).

(21) W celu wzmocnienia ochrony wynikającej ze znaku towarowego oraz skuteczniejszego zwalczania procederu podrabiania towarów i zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami państw członkowskich w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), w szczególności na mocy art. V Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu dotyczącego swobody tranzytu oraz – w odniesieniu do leków generycznych – na postawie „Deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia publicznego" przyjętej przez konferencję ministerialną WTO w Ad-Dausze w dniu 14 listopada 2001 r., właścicielowi znaku towarowego powinno przysługiwać prawo do uniemożliwienia osobom trzecim wprowadzania towarów w ramach obrotu handlowego na terytorium państwa członkowskiego, w którym znak towarowy został zarejestrowany, bez dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te pochodzą z państwa trzeciego i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny lub zasadniczo identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do takich towarów.

(22) W tym celu należy zezwolić właścicielom znaków towarowych na uniemożliwienie wprowadzenia towarów naruszających prawo oraz objęcia ich wszelkimi sytuacjami celnymi, w tym w szczególności tranzytem, przeładunkiem, składowaniem, wolnymi obszarami celnymi, czasowym składowaniem, uszlachetnianiem czynnym lub odprawą czasową, również w przypadku gdy te towary nie są przeznaczone do wprowadzenia do obrotu w danym państwie członkowskim. Przeprowadzając kontrole celne, organy celne powinny wykorzystywać uprawnienia i procedury określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013[1], w tym na wniosek uprawnionych.
W szczególności organy celne powinny przeprowadzać odpowiednie kontrole zgodnie z kryteriami analizy ryzyka.

---

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez organy celne oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1383/2003 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 15).

(23) Aby potrzebę zapewnienia skutecznego wykonywania praw wynikających ze znaku towarowego pogodzić z koniecznością unikania utrudnień w swobodnym obrocie legalnymi towarami, uprawnienie właściciela znaku towarowego powinno wygasać, w przypadku gdy zgłaszający lub posiadacz towarów w toku późniejszego postępowania wszczętego przed organami sądowymi lub innymi organami właściwymi do rozstrzygnięcia, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego naruszono, są w stanie dowieść, że właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego nie przysługuje prawo do zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

(24) Art. 28 rozporządzenia (UE) nr 608/2013 stanowi, że uprawniony ponosi odpowiedzialność wobec posiadacza towarów za szkody, między innymi w przypadku późniejszego uznania, że dane towary nie naruszają prawa własności intelektualnej.

(25) Należy przyjąć stosowne środki w celu zapewnienia płynnego tranzytu leków generycznych. W odniesieniu do międzynarodowych niezastrzeżonych nazw (INN), które są uznawanymi w skali światowej nazwami rodzajowymi dla substancji czynnych w preparatach farmaceutycznych, konieczne jest należyte uwzględnienie istniejących ograniczeń praw wynikających ze znaku towarowego. W związku z tym właściciel znaku towarowego nie powinien mieć prawa uniemożliwiania osobie trzeciej wprowadzania towarów do państwa członkowskiego, w którym znak towarowy został zarejestrowany, bez dopuszczenia ich do swobodnego obrotu, na podstawie podobieństwa międzynarodowej niezastrzeżonej nazwy aktywnego składnika leków z tym znakiem towarowym.

(26) Aby umożliwić właścicielom zarejestrowanych znaków towarowych skuteczniejsze zwalczanie procederu podrabiania towarów, powinni być oni uprawnieni do zakazywania umieszczania na towarach znaków towarowych naruszających prawo, a także do zakazywania niektórych czynności przygotowawczych podejmowanych przed umieszczeniem tych znaków.

(27) Wyłączne prawa wynikające ze znaku towarowego nie powinny uprawniać właściciela do zakazywania używania przez osoby trzecie oznaczeń lub określeń, które są używane w sposób rzetelny, a zatem zgodny z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Aby stworzyć jednakowe warunki dla nazw handlowych i znaków towarowych w sytuacji, gdy nazwom handlowym regularnie udziela się nieograniczonej ochrony wobec późniejszych znaków towarowych, należy uznać, że takie używanie obejmuje wyłącznie użycie nazwiska osoby trzeciej. Należy też co do zasady zezwolić na używanie oznaczeń lub określeń opisowych lub nieodróżniających. Ponadto właściciel nie powinien być uprawniony do uniemożliwiania używania znaku w rzetelny i uczciwy sposób w celu wskazania lub odniesienia się do danych towarów i usług jako towarów i usług właściciela znaku. Używanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu zwrócenia uwagi konsumenta na sprzedaż towarów oryginalnych, które pierwotnie zostały sprzedane przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w Unii, należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Używanie znaku towarowego przez osoby trzecie w celu ekspresji artystycznej należy uznać za uczciwe, o ile jest ono jednocześnie zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Ponadto niniejsza dyrektywa powinna być stosowana w sposób zapewniający pełne poszanowanie podstawowych praw i wolności, a w szczególności wolności wypowiedzi.

(28) Z zasady swobodnego przepływu towarów wynika, że właścicielowi znaku towarowego nie powinno przysługiwać prawo zakazania używania tego znaku przez osobę trzecią w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu w Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą, chyba że ma on uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi tymi towarami.

(29) Ważne jest, aby ze względu na pewność prawa zapewnić, by bez uszczerbku dla interesów właściciela wcześniejszego znaku towarowego, nie mógł on domagać się unieważnienia ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku towarowego w stosunku do jego własnego znaku towarowego, którego używanie świadomie tolerował przez znaczny okres czasu, chyba że zgłoszenia tego późniejszego znaku dokonano w złej wierze.

(30) W celu zapewnienia pewności prawa i ochrony legalnie nabytych praw wynikających ze znaku towarowego właściwe i konieczne jest określenie – bez uszczerbku dla zasady, zgodnie z którą praw wynikających z późniejszego znaku towarowego nie można egzekwować w stosunku do wcześniejsze go znaku towarowego – że właściciele wcześniejszych znaków towarowych nie powinni mieć możliwości domagania się wydania odmowy lub unieważnienia rejestracji znaku towarowego ani też wniesienia sprzeciwu wobec używania późniejszego znaku towarowego, jeśli późniejszy znak towarowy został uzyskany w czasie, gdy wobec wcześniejszego znaku towarowego możliwe było jego unieważnienie lub stwierdzenie jego wygaśnięcia, na przykład gdy nie nabył on jeszcze odróżniającego charakteru w następstwie używania, lub gdy nie było możliwości przeciwstawienia tego znaku późniejszemu znakowi towarowemu, ponieważ nie były spełnione konieczne warunki, na przykład gdy wcześniejszy znak nie uzyskał jeszcze renomy.

(31) Znaki towarowe spełniają swoją funkcję, którą jest odróżnianie towarów lub usług i umożliwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów jedynie gdy są rzeczywiście używane na rynku. Wymóg używania jest również konieczny, aby ograniczyć łączną liczbę znaków towarowych zarejestrowanych i chronionych w Unii, a przez to ograniczyć liczbę kolizji, do których między nimi dochodzi. Należy zatem wprowadzić wymóg, by zarejestrowane znaki towarowe musiały być rzeczywiście używane dla towarów lub usług, dla których zostały zarejestrowane, a jeśli nie są używane dla nich w ciągu pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji – istnieje możliwość stwierdzenia ich wygaśnięcia.

(32) W rezultacie zarejestrowany znak towarowy powinien być objęty ochroną tylko wówczas, gdy jest rzeczywiście używany, a wcześniejszy zarejestrowany znak towarowy nie powinien umożliwiać jego właścicielowi zgłaszania sprzeciwu wobec późniejszego znaku towarowego lub dochodzenia unieważnienia tego znaku, jeśli właściciel ten nie rozpoczął rzeczywistego używania swojego znaku towarowego. Ponadto, państwa członkowskie powinny postanowić, że nie można skutecznie powoływać się na znak towarowy w postępowaniu w sprawie naruszenia, jeśli w wyniku podniesienia zarzutu stwierdzono, że wobec tego znaku towarowego można stwierdzić wygaśnięcie lub – jeśli powództwo wniesiono przeciwko późniejszemu prawu – że wobec tego znaku można było stwierdzić wygaśnięcie, w chwili gdy nabyto późniejsze prawo.

(33) Należy przewidzieć, że w przypadku gdy starszeństwo znaku krajowego lub znaku towarowego objętego międzynarodową rejestracją uznaną w danym państwie członkowskim zostaje zastrzeżone dla unijnego znaku towarowego, a następnie zrzeczono się znaku dającego podstawę do powołania się na starszeństwo lub pozwolono mu wygasnąć, nadal istnieje możliwość zakwestionowania ważności praw do tego znaku. Taka możliwość zakwestionowania znaku towarowego powinna być ograniczona do sytuacji, w których istniała możliwość jego unieważnienia lub stwierdzenia jego wygaśnięcia w momencie wykreślenia go z rejestru.

(34) Przez wzgląd na zachowanie spójności oraz w celu ułatwienia wykorzystywania znaków towarowych do celów handlowych w Unii, przepisy mające zastosowanie do znaków towarowych jako przedmiotu własności należy ujednolicić we właściwym zakresie z przepisami już obowiązującymi w stosunku do unijnych znaków towarowych i należy w nich uwzględnić przepisy dotyczące cesji i przeniesienia, udzielania licencji, praw rzeczowych oraz wszczynania egzekucji.

(35) Wspólne znaki towarowe dowiodły, że są użytecznym instrumentem promocji towarów lub usług posiadających konkretne wspólne cechy. Należy zatem objąć krajowe wspólne znaki towarowe przepisami podobnymi do przepisów mających zastosowanie do unijnych znaków wspólnych.

(36) W celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do ochrony znaków towarowych oraz zwiększenia pewności i przewidywalności prawa, procedura rejestracji znaków towarowych w państwach członkowskich powinna być efektywna i przejrzysta oraz oparta na przepisach zbliżonych do przepisów mających zastosowanie do unijnych znaków towarowych.

(37) W celu zapewnienia pewności prawa w odniesieniu do zakresu praw ze znaków towarowych oraz ułatwienia dostępu do ochrony znaków towarowych określenie i klasyfikowanie towarów i usług objętych zgłoszeniem znaku towarowego powinno opierać się na tych samych przepisach we wszystkich państwach członkowskich, a przepisy te powinny być ujednolicone z przepisami mającymi zastosowanie do unijnych znaków towarowych. Aby umożliwić właściwym organom i podmiotom gospodarczym ustalenie zakresu wnioskowanej ochrony znaku towarowego na podstawie samego zgłoszenia, określenie towarów i usług powinno być wystarczająco jasne i precyzyjne. Użycie ogólnych terminów należy interpretować jako obejmujące wyłącznie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego terminu. Ze względu na jasność i pewność prawa urzędy, współpracując ze sobą, powinny podjąć starania w celu sporządzenia listy odzwierciedlającej ich praktyki administracyjne w zakresie klasyfikacji towarów i usług.

(38) W celu zapewnienia skutecznej ochrony znaków towarowych państwa członkowskie powinny przewidzieć wydajną procedurę wniesienia sprzeciwu w trybie administracyjnym wobec rejestracji zgłoszenia znaku towarowego co najmniej przez właściciela wcześniejszych praw ze znaków towarowych i każdą osobę upoważnioną na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego. Ponadto, w celu zapewnienia skutecznych środków stwierdzania wygaśnięcia lub unieważnienia znaków towarowych państwa członkowskie powinny przewidzieć administracyjną procedurę stwierdzania wygaśnięcia lub unieważnienia w ramach dłuższego okresu transpozycji, który będzie trwał siedem lat od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

(39) Pożądane jest, by centralne urzędy państw członkowskich zajmujące się ochroną własności przemysłowej oraz Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu współpracowały ze sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we wszystkich obszarach rejestracji znaków towarowych i administrowania nimi w celu promowania konwergencji praktyk i narzędzi poprzez działania takie jak tworzenie i aktualizowanie wspólnych lub połączonych baz danych i portali do celów prowadzenia konsultacji i wyszukiwania informacji. Państwa członkowskie powinny ponadto zapewnić, by ich urzędy współpracowały ze sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we wszystkich innych obszarach swojej działalności istotnych z punktu widzenia ochrony znaków towarowych w Unii.

(40) Niniejsza dyrektywa nie powinna wykluczać stosowania do znaków towarowych przepisów państw członkowskich innych niż zawarte w prawie znaków towarowych, takich jak przepisy dotyczące nieuczciwej konkurencji, odpowiedzialności cywilnej lub ochrony konsumentów.

(41) Państwa członkowskie związane są Konwencją paryską o ochronie własności przemysłowej (zwaną dalej „Konwencją paryską”) i porozumieniem TRIPS. Niezbędne jest, aby niniejsza dyrektywa była w pełni zgodna z postanowieniami tej konwencji i tego porozumienia. Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich wynikające z tej konwencji i tego porozumienia. Tam, gdzie jest to właściwe, zastosowanie powinien mieć art. 351 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

(42) Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, którymi są tworzenie i rozwijanie dobrze funkcjonującego rynku wewnętrznego oraz ułatwienie rejestracji i ochrony znaków towarowych oraz zarządzania nimi w Unii w celu wspierania rozwoju i konkurencyjności nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na zakres i skutki niniejszej dyrektywy można je lepiej osiągnąć na szczeblu Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym samym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów.

(43) Przetwarzanie danych osobowych prowadzone w państwach członkowskich w kontekście niniejszej dyrektywy jest uregulowane dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[1].

(44) Zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001[2] zasięgnięto opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, który wydał ją w dniu 11 lipca 2013 r.

(45) Obowiązek transpozycji niniejszej dyrektywy do prawa krajowego należy ograniczyć do tych przepisów, które stanowią merytoryczną zmianę w porównaniu z wcześniejszą dyrektywą. Zobowiązanie do transpozycji przepisów, które nie uległy zmianie, wynika z wcześniejszej dyrektywy.

---

[1] Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31).

[2] Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1).

(46) Niniejsza dyrektywa nie powinna mieć wpływu na zobowiązania państw członkowskich na podstawie dyrektywy 2008/95/WE dotyczące terminu transpozycji dyrektywy 89/104/EWG do prawa krajowego, określonego w części B załącznika I do dyrektywy 2008/95/WE,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do każdego znaku towarowego dla towarów lub usług, który jest indywidualnym znakiem towarowym, znakiem gwarancyjnym lub certyfikującym lub znakiem wspólnym zarejestrowanym lub zgłoszonym w państwie członkowskim lub w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu lub, którego rejestracja międzynarodowa ma skutek w państwie członkowskim.

Artykuł 2

Definicje

Na użytek niniejszej dyrektywy stosuje się następujące definicje:

a) „urząd” oznacza odpowiedzialny za rejestrację znaków towarowych urząd centralny właściwy w sprawach ochrony własności przemysłowej w państwie członkowskim lub Urząd Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;

b) „rejestr” oznacza rejestr znaków towarowych prowadzony przez urząd.

Rozdział 2

Przepisy materialne dotyczące znaków towarowych

SEKCJA 1

OZNACZENIA, Z KTÓRYCH MOŻE SKŁADAĆ SIĘ ZNAK TOWAROWY

Artykuł 3

Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy

Znak towarowy może składać się z jakichkolwiek oznaczeń, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, lub rysunków, liter, cyfr, kolorów, kształtu towarów lub ich opakowań lub dźwięków, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają:

a) odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw; oraz

b) przedstawienie ich w rejestrze w sposób pozwalający właściwym organom i odbiorcom na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej właścicielowi tego znaku towarowego.

SEKCJA 2

PODSTAWY ODMOWY REJESTRACJI LUB UNIEWAŻNIENIA

Artykuł 4

Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia

1. Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, podlegają unieważnieniu:

   a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

   b) znaki towarowe, które pozbawione są odróżniającego charakteru;

   c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

   d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub określeń, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

   e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

      (i) kształtu lub innej właściwości, wynikających z charakteru samych towarów;

(ii) kształtu towarów lub innej ich właściwości, niezbędnych do uzyskania efektu technicznego;

(iii) kształtu lub innej właściwości, zwiększających znacznie wartość towarów;

f) znaki towarowe, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać odbiorców w błąd, na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

h) znaki towarowe, na które właściwe organy nie wydały zezwolenia i wobec których odmowa lub unieważnienie rejestracji następuje na mocy art. 6ter Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej (zwanej dalej „Konwencją paryską”);

i) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii, prawa krajowego danego państwa członkowskiego lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych;

j) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę tradycyjnych określeń wina;

k) znaki towarowe, które są wyłączone z rejestracji na podstawie przepisów prawa Unii lub umów międzynarodowych, których Unia jest stroną, przewidujących ochronę gwarantowanych tradycyjnych specjalności;

l) znaki towarowe, które składają się lub odtwarzają w swoich zasadniczych elementach wcześniejszą nazwę odmiany roślin zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego lub umów międzynarodowych, których Unia lub dane państwo członkowskie jest stroną, przewidujących ochronę praw do odmian roślin i odnoszą się do odmian roślin tego samego gatunku lub gatunków ściśle spokrewnionych.

2. Znak towarowy podlega unieważnieniu, jeżeli zgłaszający dokonał jego zgłoszenia w złej wierze. Państwa członkowskie mogą również przewidzieć odmowę rejestracji znaku towarowego w takim przypadku.

3. Państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega unieważnieniu, jeżeli:

a) używanie tego znaku towarowego może być zabronione stosownie do przepisów prawa innego niż prawo o znakach towarowych danego państwa członkowskiego lub Unii;

b) znak towarowy zawiera oznaczenie o wysokiej wartości symbolicznej, w szczególności symbol religijny;

c) znak towarowy zawiera odznaki, godła lub herby inne niż określone w art. 6ter Konwencji paryskiej, będące przedmiotem interesu publicznego, chyba że na ich rejestrację uzyskano zgodę właściwych organów zgodnie z prawem państwa członkowskiego.

4. Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na podstawie ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą zgłoszenia znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający. Z tego samego powodu nie można unieważnić znaku, jeżeli przed datą wniosku o unieważnienie znak ten uzyskał w następstwie jego używania charakter odróżniający.

5. Państwo członkowskie może postanowić, że ust. 4 będzie miał także zastosowanie, w przypadku gdy charakter odróżniający został uzyskany po dacie zgłoszenia, ale przed datą rejestracji.

Artykuł 5

Względne podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia

1. Znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli:

   a) jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym, a towary lub usługi, dla których znak został zgłoszony lub zarejestrowany, są identyczne z towarami lub usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;

   b) z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

2. W rozumieniu ust. 1 „wcześniejsze znaki towarowe” oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data zgłoszenia jest wcześniejsza od daty zgłoszenia danego znaku towarowego, z uwzględnieniem, w odpowiednim przypadku, prawa pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

(i) unijne znaki towarowe;

(ii) znaki towarowe zarejestrowane w danym państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Luksemburga lub Niderlandów, w Urzędzie Własności Intelektualnej Państw Beneluksu;

(iii) znaki towarowe zarejestrowane na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim;

b) unijne znaki towarowe, w odniesieniu do których skutecznie zastrzeżono starszeństwo zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 207/2009, względem znaku towarowego, o którym mowa w lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), nawet jeżeli uprawniony zrzekł się lub pozwolił na wygaśnięcie tego znaku towarowego;

c) zgłoszenia znaków towarowych, o których mowa w lit. a) i b), pod warunkiem ich rejestracji;

d) znaki towarowe, które w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub, w odpowiednim przypadku, w dniu zastrzeżenia pierwszeństwa dla zgłoszenia znaku towarowego, są powszechnie znane w danym państwie członkowskim, w znaczeniu w jakim wyrażenie „powszechnie znane” jest używane w art. 6bis Konwencji paryskiej.

3. Ponadto znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu:

a) jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym lub do niego podobny niezależnie od tego, czy towary lub usługi, dla których jest zgłaszany lub zarejestrowany są identyczne z tymi, podobne lub niepodobne do tych, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy, jeżeli wcześniejszy znak towarowy cieszy się renomą w danym państwie członkowskim, którego dotyczy zgłoszenie lub w którym znak jest zarejestrowany, lub, w przypadku unijnego znaku towarowego, cieszy się renomą w Unii i używanie późniejszego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny przyniosłoby nienależną korzyść lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego;

b) jeżeli agent lub przedstawiciel właściciela znaku towarowego wnioskuje o jego rejestrację na swoją rzecz bez zezwolenia właściciela, chyba że agent lub przedstawiciel uzasadni swoje działanie;

c) jeżeli, oraz w takim zakresie, w jakim na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przewidujących ochronę nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych:

(i) zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostało już dokonane na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego danego państwa członkowskiego przed datą zgłoszenia znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego późniejszej rejestracji;

(ii) dana nazwa pochodzenia lub oznaczenie geograficzne uprawnia osobę, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z tej nazwy pochodzenia lub z tego oznaczenia geograficznego, do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

4. Państwo członkowskie może postanowić, że znaku towarowego nie rejestruje się, a w przypadku gdy został już zarejestrowany, podlega on unieważnieniu, jeżeli i w zakresie w jakim:

a) prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym zostały nabyte przed datą zgłoszenia późniejszego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu późniejszego znaku towarowego oraz jeżeli niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie przyznaje właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego;

b) używanie znaku towarowego może być zabronione w związku z istnieniem wcześniejszego prawa innego niż prawa, o których mowa w ust. 2 i w lit. a) niniejszego ustępu, a w szczególności:

(i) prawa do nazwiska lub nazwy;

(ii) prawa do osobistego wizerunku;

(iii) prawa autorskiego;

(iv) prawa własności przemysłowej;

c) zachodzi możliwość wprowadzenia w błąd z wcześniejszym znakiem towarowym chronionym w innym kraju, pod warunkiem że w dacie zgłoszenia zgłaszający działał w złej wierze.

5. Państwa członkowskie zapewniają, aby w odpowiednich okolicznościach decyzja o odmowie rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego nie była podejmowana, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego prawa wyrazi zgodę na rejestrację późniejszego znaku towarowego.

6. Państwa członkowskie mogą postanowić, w drodze odstępstwa od ust. 1–5, że podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia obowiązujące w tym państwie członkowskim przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy Rady 89/104/EWG[1] mają zastosowanie do znaków towarowych, których zgłoszenia dokonano przed tą datą.

Artykuł 6

Ustalenie a posteriori nieważności lub wygaśnięcia praw do znaku towarowego

Jeżeli starszeństwo krajowego znaku towarowego lub znaku towarowego zarejestrowanego na mocy umów międzynarodowych obowiązujących w danym państwie członkowskim, którego uprawniony się zrzekł lub na którego wygaśnięcie pozwolił, jest zastrzeżone dla unijnego znaku towarowego, unieważnienie lub wygaśnięcie znaku towarowego dającego podstawę do powołania się na starszeństwo może zostać ustalone a posteriori, pod warunkiem że unieważnienia lub wygaśnięcia można było również dokonać w momencie, gdy uprawniony zrzekł się tego znaku lub pozwolił na jego wygaśnięcie. W takim przypadku starszeństwo znaku towarowego przestaje wywierać swój skutek.

---

[1] Pierwsza Dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40 z 11.2.1989, s. 1).

Artykuł 7

Podstawy odmowy lub unieważnienia dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług

Jeżeli podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zgłoszony lub zarejestrowany, odmowa rejestracji lub unieważnienie dotyczy jedynie tych towarów lub usług.

Artykuł 8

Brak odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego jako przesłanki wykluczające unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego

Wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku nie jest skuteczny w dacie tego wniosku, jeżeli nie byłby skuteczny w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku z jakiejkolwiek z następujących przyczyn:

a) wcześniejszy znak towarowy, który podlega unieważnieniu na podstawie art. 4 ust. 1 lit. b), c) lub d), nie uzyskał jeszcze odróżniającego charakteru zgodnie z art. 4 ust. 4;

b) podstawę wniosku o unieważnienie stanowi art. 5 ust. 1 lit. b), a wcześniejszy znak towarowy nie zyskał jeszcze wystarczająco odróżniającego charakteru, aby na tej podstawie możliwe było stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b);

c) podstawę wniosku o unieważnienie stanowi art. 5 ust. 3 lit. a), a wcześniejszy znak towarowy nie zyskał jeszcze renomy w rozumieniu art. 5 ust. 3 lit. a);

Artykuł 9

Wyłączenie możliwości unieważnienia znaku towarowego w wyniku przyzwolenia

1. Jeżeli w państwie członkowskim właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3 lit. a), przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na używanie późniejszego znaku towarowego zarejestrowanego w tym państwie członkowskim, będąc świadomym takiego używania, ten właściciel traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenie późniejszego znaku towarowego dokonano w złej wierze.

2. Państwa członkowskie mogą postanowić, że ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się do właściciela innego wcześniejszego prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 4 lit. a) lub b).

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, właściciel późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego nie jest uprawniony do sprzeciwiania się korzystaniu z wcześniejszego prawa, nawet jeżeli na prawo to nie można już się powoływać przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.

SEKCJA 3
PRAWA I OGRANICZENIA

Artykuł 10

Prawa wynikające ze znaku towarowego

1. Rejestracja znaku towarowego skutkuje przyznaniem właścicielowi praw wyłącznych do tego znaku.

2. Bez uszczerbku dla praw właściciela nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego właściciel tego zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług, w przypadku gdy:

   a) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym i jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z tymi, dla których znak towarowy został zarejestrowany;

   b) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne lub podobne do towarów lub usług, dla których znak towarowy został zarejestrowany, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenie jest identyczne ze znakiem towarowym lub do niego podobne niezależnie od tego, czy jest ono używane w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne, podobne lub niepodobne do tych, dla których zarejestrowano znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

3. Na podstawie ust. 2 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tych celach pod takim oznaczeniem, lub oferowanie lub świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

c) przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;

d) używanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiębiorstwa, lub jako części tych nazw;

e) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) używanie oznaczenia w reklamie porównawczej w sposób sprzeczny z dyrektywą 2006/114/WE.

4. Bez uszczerbku dla praw właścicieli nabytych przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa zarejestrowanego znaku towarowego, właścicielowi tego zarejestrowanego znaku towarowego przysługuje również prawo zakazania wszystkim osobom trzecim wprowadzenia towarów – w ramach obrotu handlowego – na terytorium państwa członkowskiego, w którym znak towarowy jest zarejestrowany, bez dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu, w przypadku gdy towary te, w tym opakowania, pochodzą z państw trzecich i opatrzone są – bez zezwolenia – znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym zarejestrowanym w odniesieniu do tych towarów lub którego nie można odróżnić – pod względem jego istotnych cech – od tego znaku towarowego.

   Uprawnienie właściciela znaku towarowego przyznane na mocy akapitu pierwszego wygasa, jeżeli w toku postępowania służącego ustaleniu, czy prawo do zarejestrowanego znaku towarowego zostało naruszone, wszczętego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 608/2013, zgłaszający lub posiadacz towarów udowodni, że właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania wprowadzenia towarów do obrotu w państwie końcowego przeznaczenia.

5. Jeżeli na podstawie prawa państwa członkowskiego używanie oznaczenia zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 2 lit. b) lub c), nie mogło być zabronione przed datą wejścia w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy 89/104/EWG w danym państwie członkowskim, prawa wynikające ze znaku towarowego nie mogą stanowić podstawy do uniemożliwienia dalszego używania tego oznaczenia.

6. Ust. 1, 2, 3 i 5 nie uchybiają przepisom państw członkowskich dotyczących ochrony przed używaniem oznaczenia w celach innych niż dla odróżnienia towarów lub usług, jeżeli używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku towarowego.

Artykuł 11

Prawo zakazania czynności przygotowawczych
w związku z użyciem opakowania lub innych środków

W przypadku gdy istnieje ryzyko, że opakowanie, etykiety, metki, zabezpieczenia, elementy lub urządzenia służące weryfikacji autentyczności lub wszelkie inne środki, na których umieszczony jest znak towarowy, mogłyby być używane w odniesieniu do towarów lub usług, a takie użycie stanowiłoby naruszenie praw właściciela znaku towarowego na podstawie art. 10 ust. 2 i 3, właściciel znaku towarowego ma prawo zakazać następujących czynności, jeżeli podejmowane są w obrocie handlowym:

a) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub do niego podobnego na opakowaniu, etykietach, metkach, zabezpieczeniach lub elementach lub urządzeniach służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środkach, na których znak może zostać umieszczony;

b) oferowania, wprowadzania do obrotu lub magazynowania w tych celach, lub też przywozu lub wywozu opakowań, etykiet, metek, zabezpieczeń, elementów lub urządzeń służących weryfikacji autentyczności lub wszelkich innych środków, na których znak jest umieszczony.

Artykuł 12

Reprodukcja znaków towarowych w słownikach

Jeżeli reprodukcja znaku towarowego w słowniku, encyklopedii lub w podobnym zbiorze informacji w formie drukowanej lub elektronicznej stwarza wrażenie, że stanowi on nazwę rodzajową towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, wydawca utworu zapewnia, na żądanie właściciela znaku towarowego, aby reprodukcji znaku towarowego bezzwłocznie, a w przypadku zbiorów w formie drukowanej – najpóźniej w następnym wydaniu publikacji, towarzyszyło wskazanie, że jest to zarejestrowany znak towarowy.

Artykuł 13

Zakaz używania znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela

1. W przypadku gdy znak towarowy został zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby będącej właścicielem znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel ma prawo do podjęcia jednego lub obu poniższych działań:

   a) wniesienia sprzeciwu wobec używania znaku towarowego przez tego agenta lub przedstawiciela;

   b) żądania przeniesienia znaku towarowego na swoją rzecz.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku gdy agent lub przedstawiciel uzasadni swoje działanie.

Artykuł 14

Ograniczenie skutków znaku towarowego

1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:

   a) nazwiska lub adresu osoby trzeciej, w przypadku gdy osoba trzecia jest osobą fizyczną;

   b) oznaczeń lub określeń, które nie mają odróżniającego charakteru lub które dotyczą rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych właściwości towarów lub usług;

c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.

2. Ust. 1 stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy używanie znaku towarowego przez osobę trzecią przebiega zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

3. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania, w obrocie handlowym, wcześniejszego prawa, które ma zastosowanie jedynie na określonym obszarze, jeżeli prawo to jest uznawane przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego i używanie tego prawa odbywa się w granicach terytorium, na którym jest uznawane.

Artykuł 15

Wyczerpanie praw wynikających ze znaku towarowego

1. Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania używania tego znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Unii pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.

2. Ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli właściciel ma uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszemu obrotowi towarami, w szczególności jeżeli stan towarów zmienił się lub pogorszył po wprowadzeniu ich do obrotu.

Artykuł 16

Używanie znaków towarowych

1. Jeżeli w okresie pięciu lat od daty zakończenia procedury rejestracji znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim w odniesieniu do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, znak towarowy podlega ograniczeniom i sankcjom przewidzianym w art. 17, art. 19 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ust. 3 i 4, chyba że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.

2. Jeżeli państwo członkowskie przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu po dokonaniu rejestracji, pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty, w której upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec tego znaku, lub – jeżeli zgłoszono sprzeciw – od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna lub w którym sprzeciw wycofano.

3. W odniesieniu do znaków towarowych zarejestrowanych na podstawie umów międzynarodowych ze skutkiem w państwie członkowskim pięcioletni okres, o którym mowa w ust. 1, liczy się od daty, w której upłynął termin na odmowę tego znaku lub na wniesienie sprzeciwu wobec niego. W przypadku wniesienia sprzeciwu lub podniesienia zarzutu opartego na bezwzględnych lub względnych podstawach odmowy, okres ten liczy się od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie sprzeciwu stała się prawomocna, lub dnia, w którym prawomocne stało się orzeczenie dotyczące bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy, lub dnia, w którym sprzeciw wycofano.

4. Datę rozpoczęcia pięcioletniego okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, umieszcza się w rejestrze.

5. Na użytek ust. 1 za używanie uważa się również:

   a) używanie znaku towarowego w postaci różniącej się w elementach, które nie zmieniają odróżniającego charakteru znaku w postaci, w jakiej ten znak został zarejestrowany, bez względu na to, czy znak towarowy w postaci, w jakiej jest używany, jest również zarejestrowany na rzecz danego właściciela;

   b) umieszczanie w danym państwie członkowskim znaku towarowego na towarach lub na ich opakowaniach wyłącznie w celu ich wywozu.

6. Używanie znaku towarowego za zgodą właściciela uznaje się za dokonane przez właściciela.

Artykuł 17

Nieużywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie naruszenia

Właścicielowi znaku towarowego prawo do zakazania używania oznaczenia przysługuje tylko wówczas, gdy w momencie wniesienia powództwa o naruszenie nie istnieje możliwość stwierdzenia wygaśnięcia praw właściciela na podstawie art. 19. Na żądanie strony pozwanej właściciel znaku towarowego przedstawia dowód, że w okresie pięciu lat poprzedzających wniesienie powództwa znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i czym uzasadnia powództwo lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dniu wniesienia powództwa od zakończenia procedury rejestracji znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.

Artykuł 18

Ochrona prawa właściciela później zarejestrowanego znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie naruszenia

1. W postępowaniu w sprawie naruszenia właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazywania używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony, zgodnie z art. 8, art. 9 ust. 1 lub 2 lub art. 46 ust. 3.

2. W postępowaniu w sprawie naruszenia właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazywania używania później zarejestrowanego unijnego znaku towarowego, jeżeli ten późniejszy znak towarowy nie mógłby zostać unieważniony, zgodnie z art. 53 ust. 1, 3 lub 4, art. 54 ust. 1 lub 2 lub art. 57 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.

3. W przypadku gdy właścicielowi znaku towarowego nie przysługuje prawo zakazania używania później zarejestrowanego znaku towarowego na podstawie ust. 1 lub 2, właścicielowi tego później zarejestrowanego znaku towarowego nie przysługuje – w ramach postępowania w sprawie naruszenia – prawo zakazania używania wcześniejszego znaku towarowego, nawet jeśli nie można już się powoływać na prawo z wcześniejszego znaku przeciwko późniejszemu znakowi towarowemu.

SEKCJA 4
WYGAŚNIĘCIE PRAW ZE ZNAKU TOWAROWEGO

Artykuł 19

Brak rzeczywistego używania jako podstawa stwierdzenia wygaśnięcia

1. Znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli w nieprzerwanym okresie pięciu lat znak ten nie był rzeczywiście używany w państwie członkowskim w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, i nie istnieją uzasadnione powody jego nieużywania.

2. Nikt nie może wnosić o stwierdzenie wygaśnięcia praw właściciela znaku towarowego, jeżeli pomiędzy upływem pięcioletniego okresu i złożeniem wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia rozpoczęto lub wznowiono rzeczywiste używanie znaku towarowego.

3. Rozpoczęcie lub wznowienie używania w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw, które nastąpiło najwcześniej w dacie upływu nieprzerwanego pięcioletniego okresu nieużywania, nie jest uwzględniane, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania podjęte zostały dopiero, gdy właściciel dowiedział się, że może zostać złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia.

Artykuł 20

Przekształcenie się znaku towarowego w nazwę rodzajową lub oznaczenie mylące jako podstawy stwierdzenia wygaśnięcia

Znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

a) znak towarowy stał się w handlu, w wyniku działania lub zaniechania właściciela, nazwą powszechnie używaną w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany;

b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za zgodą właściciela, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług.

Artykuł 21

Stwierdzenie wygaśnięcia dotyczące jedynie niektórych towarów lub usług

Jeżeli podstawy stwierdzenia wygaśnięcia znaku towarowego istnieją jedynie w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których ten znak towarowy został zarejestrowany, stwierdzenie wygaśnięcia dotyczy jedynie tych towarów lub usług.

SEKCJA 5
ZNAK TOWAROWY JAKO PRZEDMIOT WŁASNOŚCI

Artykuł 22

Przeniesienie zarejestrowanego znaku towarowego

1. Znak towarowy może zostać przeniesiony, niezależnie od przeniesienia przedsiębiorstwa, w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

2. Przeniesienie całości przedsiębiorstwa obejmuje przeniesienie znaku towarowego, z wyjątkiem przypadku gdy istnieje umowa stanowiąca inaczej lub okoliczności wyraźnie wskazują inaczej. Przepis ten stosuje się do umownego zobowiązania do przeniesienia przedsiębiorstwa.

3. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu przeniesień w swoich rejestrach.

Artykuł 23

Prawa rzeczowe

1. Znak towarowy może, niezależnie od przedsiębiorstwa, stanowić zabezpieczenie lub przedmiot praw rzeczowych.

2. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu praw rzeczowych w swoich rejestrach.

Artykuł 24

Wszczęcie egzekucji

1. Znak towarowy może być przedmiotem egzekucji.

2. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu wszczęcia egzekucji w swoich rejestrach.

Artykuł 25

Udzielanie licencji

1. Znak towarowy może być przedmiotem licencji udzielonej w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, oraz w odniesieniu do całości lub części danego państwa członkowskiego. Licencja może być wyłączna lub niewyłączna.

2. Właściciel znaku towarowego może powoływać się na prawa wynikające ze znaku towarowego przeciwko licencjobiorcy, który narusza postanowienia umowy licencyjnej odnoszące się do:

   a) okresu jej obowiązywania;

   b) formy objętej rejestracją, w jakiej znak towarowy może być używany;

   c) zakresu towarów lub usług, dla których licencja jest udzielona;

   d) terytorium, na którym znak towarowy może być używany; lub

   e) jakości towarów wytwarzanych lub usług świadczonych przez licencjobiorcę.

3. Bez uszczerbku dla postanowień umowy licencyjnej licencjobiorca może wystąpić z powództwem o naruszenie znaku towarowego wyłącznie za zgodą właściciela tego znaku. Licencjobiorca wyłączny może jednak wystąpić z takim powództwem, jeżeli właściciel znaku towarowego, po otrzymaniu oficjalnego wezwania, nie wystąpi z powództwem o naruszenie w stosownym terminie.

4. Licencjobiorca ma prawo, w celu uzyskania odszkodowania za poniesioną szkodę, przystąpić do powództwa o naruszenie wniesionego przez właściciela znaku towarowego.

5. Państwa członkowskie ustanawiają procedury umożliwiające dokonywanie wpisu licencji w swoich rejestrach.

Artykuł 26

Zgłoszenie znaku towarowego jako przedmiot własności

Art. 22–25 stosuje się do zgłoszeń znaków towarowych.

SEKCJA 6
ZNAKI GWARANCYJNE LUB CERTYFIKUJĄCE I ZNAKI WSPÓLNE

Artykuł 27

Definicje

Na użytek niniejszej sekcji stosuje się następujące definicje:

a) „znak gwarancyjny lub certyfikujący” oznacza znak towarowy, który został określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżnić towary lub usługi, które zostały certyfikowane przez właściciela znaku, pod względem materiału, sposobu produkcji towarów lub świadczenia usług, jakości, dokładności lub innych właściwości, od towarów i usług, które nie są w ten sposób certyfikowane;

b) „znak wspólny” oznacza znak towarowy, który został określony jako taki w momencie zgłoszenia i który pozwala odróżniać towary lub usługi członków organizacji, która jest właścicielem znaku, od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

Artykuł 28

Znaki gwarancyjne lub certyfikujące

1. Państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących.

2. Osoba fizyczna lub prawna – w tym instytucje, organy oraz podmioty prawa publicznego – może zgłosić znaki gwarancyjne lub certyfikujące, pod warunkiem że osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane.

   Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że znaku gwarancyjnego lub certyfikującego nie rejestruje się, jeżeli zgłaszający nie jest właściwy do certyfikowania towarów lub usług, dla których znak ma być zarejestrowany.

3. Państwa członkowskie mogą postanowić, że odmawia się rejestracji znaków gwarancyjnych lub certyfikujących lub stwierdza się ich wygaśnięcie lub unieważnia się je w oparciu o podstawy inne niż te, które zostały określone w art. 3, 19 i 20, jeżeli wymaga tego funkcja tych znaków.

4. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 lit. c) państwa członkowskie mogą przewidzieć, że oznaczenia lub określenia, które mogą służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, mogą stanowić znaki gwarancyjne lub certyfikujące. Taki znak gwarancyjny lub certyfikujący nie uprawnia właściciela do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń lub określeń, pod warunkiem że taka osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W szczególności na taki znak nie można się powoływać wobec osoby trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

5. Wymogi określone w art. 16 są spełnione w przypadku rzeczywistego używania znaku gwarancyjnego lub certyfikującego zgodnie z art. 16 przez osobę która jest uprawniona do jego używania.

Artykuł 29

Znaki wspólne

1. Państwa członkowskie zapewniają możliwość rejestracji znaków wspólnych.

2. Znaki wspólne mogą być zgłaszane przez organizacje wytwórców, producentów, usługodawców lub handlowców, które na mocy regulujących je przepisów mają zdolność do nabywania praw i obowiązków w swoim imieniu, zawierania umów lub dokonywania innych czynności prawnych oraz pozywania i bycia pozywanymi, jak również osoby prawne działające na podstawie przepisów prawa publicznego.

3. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 lit. c) państwa członkowskie mogą przewidzieć, że oznaczenia lub określenia, które mogą służyć w obrocie handlowym do wskazania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, mogą stanowić znaki wspólne. Taki znak wspólny nie uprawnia właściciela do zakazywania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym takich oznaczeń lub określeń, pod warunkiem że ta osoba trzecia używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. W szczególności na taki znak nie można się powoływać wobec osoby trzeciej, która jest uprawniona do używania nazwy geograficznej.

Artykuł 30

Regulamin używania znaku wspólnego

1. Zgłaszający znak wspólny, przedkłada urzędowi regulamin używania tego znaku.

2. Regulamin używania wskazuje co najmniej osoby upoważnione do używania znaku, warunki członkostwa w organizacji i warunki używania znaku, w tym sankcje. Regulamin używania znaku, o którym mowa w art. 29 ust. 3, umożliwia wszystkim osobom, których towary lub usługi pochodzą z danego obszaru geograficznego, uzyskanie członkostwa w organizacji, która jest właścicielem znaku, pod warunkiem że osoby te spełniają wszystkie pozostałe warunki regulaminu.

Artykuł 31

Odmowa rejestracji

1. Poza przypadkami gdy odmowa rejestracji znaku towarowego następuje w oparciu o podstawy przewidziane w art. 4, w odpowiednim przypadku z wyłączeniem art. 4 ust. 1 lit. c) dotyczącego oznaczeń lub określeń, które mogą służyć w obrocie handlowym do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, oraz przewidziane w art. 5, bez uszczerbku dla prawa do nieprzeprowadzania z urzędu badania względnych podstaw odmowy, znaku wspólnego nie rejestruje się, jeżeli nie są spełnione wymogi art. 27 lit. b), art. 29 lub art. 30 lub jeżeli regulamin używania jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami.

2. Odmowa rejestracji znaku wspólnego następuje również, jeżeli istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do charakteru lub znaczenia znaku, w szczególności jeżeli może on być uznany za coś innego niż znak wspólny.

3. Nie odmawia się rejestracji, jeżeli zgłaszający, w wyniku zmiany regulaminu używania, spełnił wymogi ust. 1 i 2.

Artykuł 32

Używanie znaków wspólnych

Wymogi art. 16 są spełnione w przypadku rzeczywistego używania znaku wspólnego zgodnie z tym artykułem przez osobę, która jest uprawniona do jego używania.

Artykuł 33

Zmiana regulaminu używania znaku wspólnego

1. Właściciel znaku wspólnego przedkłada urzędowi zmiany regulaminu używania.

2. Zmiany regulaminu używania są odnotowywane w rejestrze, chyba że zmieniony regulamin używania nie spełnia wymogów art. 30 lub ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy, o których mowa w art. 31.

3. Na użytek niniejszej dyrektywy zmiany regulaminu używania stają się skuteczne z dniem dokonania wpisu tych zmian do rejestru.

Artykuł 34

Osoby uprawnione do wnoszenia powództwa o naruszenie

1. Art. 25 ust. 3 i 4 ma zastosowanie do wszystkich osób uprawnionych do używania znaku wspólnego.

2. Właściciel znaku wspólnego może domagać się, w imieniu osób uprawnionych do używania znaku, odszkodowania za szkody poniesione przez te osoby w wyniku nieuprawnionego używania tego znaku.

Artykuł 35

Dodatkowe podstawy stwierdzenia wygaśnięcia

Poza sytuacjami, w których zastosowanie mają podstawy stwierdzenia wygaśnięcia przewidziane w art. 19 i 20, wygaśnięcie praw właściciela znaku wspólnego stwierdza się w oparciu o następujące podstawy:

a) właściciel nie podejmuje stosownych środków w celu uniemożliwienia używania znaku w sposób niezgodny z warunkami używania określonymi w regulaminie używania, z uwzględnieniem wszelkich zmian regulaminu odnotowanych w rejestrze;

b) sposób, w jaki znak jest używany przez osobę uprawnioną, powoduje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób, o którym mowa w art. 31 ust. 2;

c) zmianę regulaminu używania znaku odnotowano w rejestrze z naruszeniem art. 33 ust. 2, chyba że właściciel znaku spełnia – po dokonaniu dalszych zmian regulaminu używania – wymogi określone w tym artykule.

Artykuł 36

Dodatkowe podstawy unieważnienia

Poza sytuacjami, w których zastosowanie mają podstawy unieważnienia przewidziane w art. 4, w odpowiednim przypadku z wyłączeniem art. 4 ust. 1 lit. c) dotyczącego oznaczeń lub określeń, które mogą służyć w obrocie handlowym do oznaczania pochodzenia geograficznego towarów lub usług, i art. 5, znak wspólny zarejestrowany z naruszeniem art. 31 unieważnia się, chyba że właściciel tego znaku spełnia – po dokonaniu zmian regulaminu używania – wymogi określone w tym artykule.

Rozdział 3

Procedury

SEKCJA 1

ZGŁOSZENIE I REJESTRACJA

Artykuł 37

Wymogi dotyczące zgłoszenia

1. Zgłoszenie znaku towarowego zawiera co najmniej wszystkie następujące elementy:

   a) wniosek o rejestrację;

   b) informacje identyfikujące zgłaszającego;

c) wykaz towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie;

d) przedstawienie znaku towarowego spełniające wymogi określone w art. 3 lit. b).

2. Zgłoszenie znaku towarowego wymaga uiszczenia opłaty określonej przez dane państwo członkowskie.

Artykuł 38

Data zgłoszenia

1. Za datę zgłoszenia znaku towarowego uznaje się dzień, w którym zgłaszający złożył w urzędzie dokumenty zawierające informacje określone w art. 37 ust. 1.

2. Państwa członkowskie mogą także postanowić, że nadanie daty zgłoszenia wymaga uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 37 ust. 2.

Artykuł 39

Określenie i klasyfikacja towarów i usług

1. Towary i usługi, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, klasyfikuje się zgodnie z systemem klasyfikacji ustanowionym Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. (zwanym dalej „klasyfikacją nicejską”).

2. Zgłaszający wskazuje towary i usługi, w stosunku do których wnioskuje o ochronę, w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny, aby umożliwić właściwym organom i podmiotom gospodarczym określenie, wyłącznie na tej podstawie, zakresu wnioskowanej ochrony.

3. Na użytek ust. 2 dopuszcza się użycie ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej lub innych ogólnych terminów, pod warunkiem że spełniają one wymagane standardy jasności i precyzji określone w niniejszym artykule.

4. Urząd dokonuje odmowy zgłoszenia w odniesieniu do określeń lub terminów, które nie są jasne i precyzyjne, jeżeli zgłaszający nie zaproponuje możliwego do przyjęcia brzmienia tych terminów w terminie ustalonym w tym celu przez urząd.

5. Użycie ogólnych terminów, w tym ogólnych określeń nagłówków klas klasyfikacji nicejskiej, interpretuje się jako obejmujące wszystkie towary lub usługi wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu. Użycia takich terminów lub określeń nie można interpretować jako zastrzeżenia towarów lub usług, które nie są objęte dosłownym znaczeniem danego określenia lub terminu.

6. Jeżeli zgłaszający wnioskuje o rejestrację dla więcej niż jednej klasy, grupuje towary i usługi według klas klasyfikacji nicejskiej, poprzedzając każdą grupę numerem klasy, do której należy dana grupa, i przedstawia te grupy według kolejności klas.

7. Występowanie towarów i usług w tej samej klasie klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznać je za podobne do siebie. Występowanie towarów i usług w różnych klasach klasyfikacji nicejskiej nie stanowi podstawy, aby uznać je za niepodobne do siebie.

Artykuł 40

Uwagi osób trzecich

1. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że przed rejestracją znaku towarowego każda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może przekazać do urzędu uwagi na piśmie, wskazując podstawy uzasadniające odmowę rejestracji znaku towarowego z urzędu.

   Osoby i grupy lub organy, o których mowa w akapicie pierwszym, nie są stronami w postępowaniu przed urzędem.

2. Osoba fizyczna lub prawna oraz grupa lub organ reprezentujący wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów może przekazać do urzędu uwagi na piśmie, powołując się – obok podstaw, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu – na szczególne podstawy powodujące konieczność odrzucenia zgłoszenia znaku wspólnego na podstawie art. 31 ust. 1 i 2. Przepis ten można rozszerzyć, tak by obejmował znaki gwarancyjne lub certyfikujące, jeżeli takie znaki są uregulowane w państwach członkowskich.

Artykuł 41

Podział zgłoszeń i rejestracji

Zgłaszający lub właściciel może podzielić zgłoszenie lub rejestrację krajowego znaku towarowego na dwa lub większą liczbę zgłoszeń lub rejestracji przez przesłanie oświadczenia do urzędu i wskazanie względem każdego wydzielonego zgłoszenia lub każdej wydzielonej rejestracji towarów lub usług objętych pierwotnym zgłoszeniem lub pierwotną rejestracją, które mają zostać objęte wydzielonymi zgłoszeniami lub rejestracjami.

Artykuł 42

Opłata za klasę

Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że zgłoszenie i przedłużenie ochrony znaku towarowego podlegają dodatkowej opłacie za każdą klasę towarów i usług powyżej jednej klasy.

SEKCJA 2
PROCEDURA SPRZECIWU, STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA I UNIEWAŻNIENIA

Artykuł 43

Procedura sprzeciwu

1. Państwa członkowskie przewidują wydajną i szybką procedurę przed swoimi urzędami pozwalającą na wniesienie w trybie administracyjnym sprzeciwu wobec rejestracji zgłoszenia znaku towarowego w oparciu o podstawy przewidziane w art. 5.

2. Procedura administracyjna, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, umożliwia wniesienie sprzeciwu co najmniej właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 3 lit. a), oraz osobie, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c). Sprzeciw może zostać zgłoszony w oparciu o jedno lub większą liczbę wcześniejszych praw, pod warunkiem że wszystkie one należą do tego samego właściciela, a także na podstawie części lub całości towarów lub usług, w odniesieniu do których jest chronione lub stosowane wcześniejsze prawo, oraz może zostać skierowany w odniesieniu do części lub całości towarów lub usług, wskazanych w zgłoszeniu kwestionowanego znaku towarowego.

3. Na wspólny wniosek stron zapewnia się w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu co najmniej dwumiesięczny termin na polubowne rozstrzygnięcie sporu między wnoszącym sprzeciw a zgłaszającym znak towarowy.

Artykuł 44

Nieużywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie sprzeciwu

1. W postępowaniu w sprawie sprzeciwu na podstawie art. 43, jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym musiało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, jak określono w art. 16, na wniosek zgłaszającego właściciel wcześniejszego znaku towarowego, który zgłosił sprzeciw, przedstawia dowód na to, że wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania. W przypadku braku takiego dowodu sprzeciw oddala się.

2. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany wyłącznie w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – do celu rozpatrywania sprzeciwu zgodnie z ust. 1 – za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

3. Ust. 1 i 2 niniejszego artykułu stosuje się także w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego stwierdza się zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.

Artykuł 45

Procedura stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia

1. Bez uszczerbku dla prawa stron do wniesienia odwołania do sądu, państwa członkowskie przewidują wydajną i szybką procedurę stwierdzenia wygaśnięcia lub unieważnienia znaku towarowego w trybie administracyjnym przed swoimi urzędami.

2. Administracyjna procedura stwierdzenia wygaśnięcia przewiduje, że stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego następuje w oparciu o podstawy przewidziane w art. 19 i 20.

3. Administracyjna procedura unieważnienia przewiduje, że unieważnienia znaku towarowego dokonuje się w oparciu o co najmniej następujące podstawy:

   a) znak towarowy nie powinien był zostać zarejestrowany, ponieważ nie spełnia wymogów przewidzianych w art. 4;

   b) znak towarowy nie powinien był zostać zarejestrowany z powodu istnienia wcześniejszego prawa w rozumieniu art. 5 ust. 1–3.

4. Procedura administracyjna przewiduje, że do złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia lub o unieważnienie uprawnione są co najmniej następujące podmioty:

   a) w przypadku określonym w ust. 2 i ust. 3 lit. a) – każda osoba fizyczna lub prawna oraz każda grupa lub organ utworzone w celu reprezentowania interesów wytwórców, producentów, usługodawców, handlowców lub konsumentów, które na mocy regulujących je przepisów posiadają zdolność pozywania we własnym imieniu lub bycia pozwanymi;

b) w przypadku określonym w ust. 3 lit. b) niniejszego artykułu – właściciel wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 i art. 5 ust. 3 lit. a) oraz osoba, która jest upoważniona na mocy stosownych przepisów do wykonywania praw wynikających z chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. c).

5. Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia rejestracji lub wniosek o unieważnienie może zostać złożony w odniesieniu do części lub całości towarów lub usług, dla których sporny znak towarowy został zarejestrowany.

6. Wniosek o unieważnienie może zostać złożony na podstawie jednego lub większej liczby wcześniejszych praw, pod warunkiem że wszystkie one należą do tego samego właściciela.

Artykuł 46

Nieużywanie znaku towarowego jako zarzut w postępowaniu w sprawie unieważnienia

1. W postępowaniu w sprawie unieważnienia na podstawie zarejestrowanego znaku towarowego z wcześniejszą datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa, właściciel wcześniejszego znaku towarowego zobowiązany jest – na wniosek właściciela późniejszego znaku towarowego – przedstawić dowód na to, że w pięcioletnim okresie poprzedzającym dzień złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany, jak określono w art. 16, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, i czym uzasadnienia swój wniosek, lub że istnieją uzasadnione powody jego nieużywania, pod warunkiem że w dniu złożenia wniosku o unieważnienie od zakończenia procesu rejestracji wcześniejszego znaku towarowego upłynęło co najmniej pięć lat.

2. Jeżeli w dacie zgłoszenia lub w dacie pierwszeństwa późniejszego znaku towarowego upłynął już pięcioletni okres, w którym miało nastąpić rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego, jak określono w art. 16, właściciel wcześniejszego znaku towarowego zobowiązany jest przedstawić – obok dowodu wymaganego na podstawie ust. 1 niniejszego artykułu – dowód na to, że znak towarowy był rzeczywiście używany w pięcioletnim okresie poprzedzającym datę zgłoszenia lub datę pierwszeństwa lub że istniały uzasadnione powody jego nieużywania.

3. W przypadku braku dowodu, o którym mowa w ust. 1 i 2, wniosek o unieważnienie na podstawie wcześniejszego znaku towarowego oddala się.

4. Jeżeli wcześniejszy znak towarowy był używany zgodnie z art. 16 wyłącznie w odniesieniu do części towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, uznaje się go – na użytek rozpatrywania wniosku o unieważnienie – za zarejestrowany tylko dla tej części towarów lub usług.

5. Ust. 1–4 niniejszego artykułu stosuje się także w przypadku, gdy wcześniejszy znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym. W takim przypadku rzeczywiste używanie unijnego znaku towarowego stwierdza się zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 207/2009.

Artykuł 47

Skutki stwierdzenia wygaśnięcia i unieważnienia

1. Uznaje się, że od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia, zarejestrowany znak towarowy nie wywołuje skutków określonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim stwierdzono jego wygaśnięcie. Na wniosek jednej ze stron, w decyzji dotyczącej wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia może zostać określona data wcześniejsza, w której wystąpiła jedna z podstaw stwierdzenia wygaśnięcia.

2. Uznaje się, że zarejestrowany znak towarowy od samego początku nie wywołuje skutków określonych w niniejszej dyrektywie w zakresie, w jakim go unieważniono.

SEKCJA 3
OKRES REJESTRACJI I JEJ PRZEDŁUŻENIE

Artykuł 48

Okres rejestracji

1. Znak towarowy rejestrowany jest na okres 10 lat od daty zgłoszenia.

2. Rejestracja może być przedłużona zgodnie z art. 49 na kolejne dziesięcioletnie okresy.

Artykuł 49

Przedłużenie

1. Rejestrację znaku towarowego przedłuża się na wniosek właściciela znaku towarowego lub osoby upoważnionej ustawowo lub umownie, pod warunkiem uiszczenia opłat za przedłużenie. Państwa członkowskie mogą przewidzieć, że wpływ opłat za przedłużenie uznaje się za stanowiące taki wniosek.

2. Urząd powiadamia właściciela znaku towarowego o wygaśnięciu rejestracji co najmniej sześć miesięcy przed tym wygaśnięciem. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za niepodanie takich informacji.

3. Wniosek o przedłużenie składa się i opłaty za przedłużenie uiszcza się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy poprzedzających wygaśnięcie rejestracji. W przypadku niedotrzymania wspomnianego terminu wniosek może zostać złożony w okresie kolejnych sześciu miesięcy następującym po wygaśnięciu rejestracji lub jej późniejszego przedłużenia. Opłata za przedłużenie i dodatkowa opłata płatne są w tym kolejnym okresie.

4. W przypadku złożenia wniosku lub uiszczenia opłat tylko w odniesieniu do niektórych towarów lub usług, dla których znak towarowy jest zarejestrowany, rejestrację przedłuża się jedynie dla tych towarów lub usług.

5. Przedłużenie staje się skuteczne następnego dnia po wygaśnięciu dotychczasowej rejestracji. Przedłużenie wpisuje się do rejestru.

SEKCJA 4
KOMUNIKOWANIE SIĘ Z URZĘDEM

Artykuł 50

Komunikowanie się z urzędem

Strony w postępowaniu, lub ich pełnomocnicy, jeżeli tacy zostali ustanowieni, określają adres do celów oficjalnego komunikowania się z urzędem. Państwa członkowskie mają prawo wymagać, aby ten adres znajdował się w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Rozdział 4
Współpraca administracyjna

Artykuł 51

Współpraca w obszarze rejestracji znaków towarowych i administrowania nimi

Urzędy mają możliwość prowadzenia rzeczywistej współpracy między sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w celu promocji konwergencji praktyk i narzędzi odnoszących się do badania i rejestracji znaków towarowych.

Artykuł 52

Współpraca w innych obszarach

Urzędy mają możliwość prowadzenia rzeczywistej współpracy między sobą oraz z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej we wszystkich obszarach swojej działalności innych niż obszary, o których mowa w art. 51, istotnych z punktu widzenia ochrony znaków towarowych w Unii.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

Artykuł 53

Ochrona danych

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych prowadzone w państwach członkowskich w ramach niniejszej dyrektywy podlega przepisom krajowym wykonującym dyrektywę 95/46/WE.

Artykuł 54

Transpozycja

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 3–6, 8–14, 16, 17, 18, 22–39,41 oraz 43–50 do … [*]. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania art. 45 do ... [**]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

   Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Przepisy te zawierają także wskazanie, że w istniejących przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odniesienia do dyrektywy uchylonej niniejszą dyrektywą odczytuje się jako odniesienia do niniejszej dyrektywy. Metody dokonywania takiego odniesienia i formułowania takiego wskazania określane są przez państwa członkowskie.

---

[*] Dz.U.: proszę wstawić datę: 36 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

[**] Dz.U.: proszę wstawić datę: siedem lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 55

Uchylenie

Dyrektywa 2008/95/WE traci moc ze skutkiem od dnia …[*] bez uszczerbku dla zobowiązań państw członkowskich dotyczących terminu transpozycji dyrektywy 89/104/EWG do prawa krajowego, określonego w części B załącznika I do dyrektywy 2008/95/WE.

Odesłania do uchylonej dyrektywy odczytuje się jako odesłania do niniejszej dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku.

[*] Dz.U.: proszę wstawić datę: dzień po dacie określonej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze niniejszej dyrektywy.

Artykuł 56

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1, 7, 15, 19, 20, 21 i 54–57 stosuje się od dnia …[*] .

Artykuł 57

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w …

W imieniu Parlamentu Europejskiego	*W imieniu Rady*
Przewodniczący	*Przewodniczący*

[*] Dz.U.: proszę wstawić datę: dzień po dacie określonej w art. 54 ust. 1 akapit pierwszy zdanie pierwsze niniejszej dyrektywy.

ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Dyrektywa 2008/95/WE	Niniejsza dyrektywa
art. 1	art. 1
---	art. 2
art. 2	art. 3
art. 3 ust. 1 lit. a)-h)	art. 4 ust. 1 lit. a)-h)
---	art. 4 ust. 1 lit. i)-l)
---	art. 4 ust. 2, zdanie pierwsze
art. 3 ust. 2 lit. a)-c)	art. 4 ust. 3 lit. a)-c)
art. 3 ust. 2 lit. d)	art. 4 ust. 2, zdanie drugie
art. 3 ust. 3, zdanie pierwsze	art. 4 ust. 4, zdanie pierwsze
---	art. 4 ust. 4, zdanie drugie
art. 3 ust. 3, zdanie drugie	art. 4 ust. 5
art. 3 ust. 4	---
art. 4 ust. 1 i 2	art. 5 ust. 1 i 2
art. 4 ust. 3 i 4 lit. a)	art. 5 ust. 3 lit. a)
---	art. 5 ust. 3 lit. b)
---	art. 5 ust. 3 lit. c)
art. 4 ust. 4 lit. b) i c)	art. 5 ust. 4 lit. a) i b)
art. 4 ust. 4 lit. d)-f)	---
art. 4 ust. 4 lit. g)	art. 5 ust. 4 lit. c)

Dyrektywa 2008/95/WE	Niniejsza dyrektywa
art. 4 ust. 5 i 6	art. 5 ust. 5 i 6
---	art. 8
art. 5 ust. 1, pierwsze zdanie wprowadzające	art. 10 ust. 1
art. 5 ust. 1, drugie zdanie wprowadzające	art. 10 ust. 2, zdanie wprowadzające
art. 5 ust. 1 lit. a) i b)	art. 10 ust. 2 lit. a) i b)
art. 5 ust. 2	art. 10 ust. 2 lit. c)
art. 5 ust. 3 lit. a)-c)	art. 10 ust. 3 lit. a)-c)
---	art. 10 ust. 3 lit. d)
art. 5 ust. 3 lit. d)	art. 10 ust. 3 lit. e)
---	art. 10 ust. 3 lit. f)
---	art. 10 ust. 4
art. 5 ust. 4 i 5	art. 10 ust. 5 i 6
---	art. 11
---	art. 12
---	art. 13
art. 6 ust. 1 lit. a)-c)	art. 14 ust. 1 lit. a)-c), i ust. 2
art. 6 ust. 2	art. 14 ust. 3
art. 7	art. 15
art. 8 ust. 1 i 2	art. 25 ust. 1 i 2
---	art. 25 ust. 3-5
art. 9	art. 9
art. 10 ust. 1, akapit pierwszy	art. 16 ust. 1
---	art. 16 ust. 2-4

Dyrektywa 2008/95/WE	Niniejsza dyrektywa
art. 10 ust. 1, akapit drugi	art. 16 ust. 5
art. 10 ust. 2	art. 16 ust. 6
art. 10 ust. 3	---
art. 11 ust. 1	art. 46 ust. 1-3
art. 11 ust. 2	art. 44 ust. 1
art. 11 ust. 3	art. 17
art. 11 ust. 4	art. 17, art. 44 ust. 2 i art. 46 ust. 4
---	art. 18
art. 12 ust. 1, akapit pierwszy	art. 19 ust. 1
art. 12 ust. 1, akapit drugi	art. 19 ust. 2
art. 12 ust. 1, akapit trzeci	art. 19 ust. 3
art. 12 ust. 2	art. 20
art. 13	art. 7 i 21
art. 14	art. 6
---	art. 22-24
---	art. 26
---	art. 27
art. 15 ust. 1	art. 28 ust. 1 i 3
art. 15 ust. 2	art. 28 ust. 4
---	art. 28 ust. 2 i 5
---	art. 29-54 ust. 1

Dyrektywa 2008/95/WE	Niniejsza dyrektywa
art. 16	art. 54 ust. 2
art. 17	art. 55
art. 18	art. 56
art. 19	art. 57