



## Zbiór Orzeczeń

**Sprawa C-445/12 P**

**Rivella International AG  
przeciwko  
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego  
(znaki towarowe i wzory) (OHIM)**

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy zawierający element słowny „BASKAYA” — Sprzeciw — Konwencja dwustronna — Terytorium państwa trzeciego — Pojęcie rzeczywistego używania

Streszczenie – Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 12 grudnia 2013 r.

1. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich — Stosowanie art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009*

*[rozporządzenie Rady nr 207/2009, art. 8 ust. 2 lit. a), art. 42 ust. 2, 3]*

2. *Wspólnotowy znak towarowy — Uwagi osób trzecich i sprzeciw — Rozpatrywanie sprzeciwu — Dowód używania wcześniejszego znaku towarowego — Rzeczywiste używanie — Pojęcie uregulowane w samym prawie Unii*

*(dyrektywa 2008/95 Parlamentu Europejskiego i Rady, art. 10 ust. 1, art. 42 ust. 2, 3)*

1. Z brzmienia art. 2009 rozporządzenia nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego wynika, iż ustęp 2 tego artykułu znajduje zastosowanie do wcześniejszych wspólnotowych znaków towarowych, natomiast jego ustęp 3 odnosi się do wcześniejszych krajowych znaków towarowych.

Żaden z tych ustępów nie wprowadza rozróżnienia między krajowymi znakami towarowymi a znakami będącymi przedmiotem rejestracji międzynarodowej. Jednakże pod pojęciem „wcześniejszych krajowych znaków towarowych”, o których mowa w art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, należy rozumieć znaki towarowe wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich, niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane na poziomie krajowym, czy międzynarodowym.

W istocie art. 42 ust. 3 przewiduje, że ustanowione w tym przepisie zasady znajdują zastosowanie do „wcześniejszych krajowych znaków towarowych” określonych w art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, nie dokonując przy tym rozróżnienia między czterema kategoriami „wcześniejszych znaków towarowych” wymienionymi w tym ostatnim przepisie, wśród których występują także znaki towarowe będące przedmiotem rejestracji międzynarodowej wywołujące skutki w jednym z państw członkowskich.

W rezultacie art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 ma na celu wyłącznie zastosowanie wynikającego z art. 42 ust. 2 tego rozporządzenia wymogu używania wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego na terytorium Wspólnoty do wcześniejszych krajowych znaków towarowych, w odniesieniu do których sprecyzowano, że muszą być używane na terytorium danego państwa członkowskiego.

Zatem w odniesieniu do wcześniejszego międzynarodowego znaku towarowego będącego podstawą do sprzeciwu można zastosować art. 42 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009.

(por. pkt 35–39)

2. Pojęcie używania wspólnotowego znaku towarowego na terytorium Unii zostało wyczerpująco uregulowane w samym prawie Unii.

W istocie wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, złożonym ze zbioru norm i zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszelkich systemów krajowych. I tak Trybunał orzekł, że krajowe pojęcie obronnego znaku towarowego, w myśl którego wcześniejszy znak towarowy korzysta z ochrony na podstawie prawa krajowego, nawet jeżeli jego używanie nie może zostać wykazane, nie może stanowić przeszkody dla rejestracji wspólnotowego znaku towarowego.

Odmienne podejście mogłoby zostać przyjęte jedynie w przypadku, gdyby przepisy regulujące wspólnotowy znak towarowy nie dokonywały harmonizacji pojęcia używania znaku. Tymczasem art. 10 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w sprawie znaków towarowych przewiduje, że wyłączony pewien okres, znak towarowy, który nie był rzeczywiście używany przez właściciela w danym państwie członkowskim, podlega sankcjom przewidzianym w tej dyrektywie, a w szczególności unieważnieniu.

(por. pkt 48–52)