

dr Tomasz Drab

ORCID: 0000-0002-3207-4931

tomasz.drab@mail.umcs.pl

Katedra Praw Unii Europejskiej

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Standard dowodu co do wykazania wiedzy o używaniu późniejszego znaku towarowego koniecznej do powołania się na przyzwolenie (tolerowanie) tego znaku – glosa do wyroku Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23

Słowa kluczowe: przyzwolenie; tolerowanie używania znaku towarowego; przedawnienie; znaki towarowe

Głosowany wyrok dotyczy istotnego praktycznie zagadnienia w postaci standardu dowodu co do wykazania wiedzy o używaniu późniejszego znaku towarowego przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, co jest jedną z przesłanek przyzwolenia (tolerowania) wyłączającego możliwość unieważnienia znaku późniejszego, a obecnie także zakazania jego używania. Wyrok ten ustanawia standard wysoko, potwierdzając, że domniemania i przypuszczenia w tym względzie są niedopuszczalne, tak jak powołanie się na powinność wiedzy o znaku późniejszym. Konkluzję tę należy zasadniczo zaakceptować, co jednak nie oznacza, że wnioskowanie wiedzy o używaniu znaku późniejszego z dowodów pośrednich jest niedopuszczalne. Taka możliwość istnieje, ale świadomość używania znaku późniejszego po stronie właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie może budzić żadnych wątpliwości. Wymaga to podkreślenia, ponieważ niektóre poglądy wyrażane w literaturze przedmiotu wydają się w tym względzie być bardziej liberalne. Zdarzają się również orzeczenia, w których wiedzę o używaniu znaku późniejszego domniemywano lub zakładano, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego musiał wiedzieć o tym używaniu.

I. Stan faktyczny

23 kwietnia 2007 r. spółka Vintae Luxury Wine Specialists SLU z siedzibą w Logroño, Hiszpania (dalej: Vintae Luxury) złożyła wniosek o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego nr 005851092 w postaci napisu: *vintae* na brązowym tle, m.in. dla „napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa)” w klasie 33

klasyfikacji nicejskiej oraz usług „handlu detalicznego i hurtowego napojami alkoholowymi” w klasie 35 klasyfikacji nicejskiej. Znak został zarejestrowany 7 kwietnia 2008 r.

27 lipca 2020 r. Grande Vitae GmbH z siedzibą w Delmenhorst, Niemcy (dalej: Grande Vitae) złożyła wniosek o unieważnienie ww. znaku towarowego na podstawie wcześniejszego niemieckiego słownego znaku towarowe-

go VITAE zarejestrowanego 23 marca 2000 r. i unijnego słownego znaku towarowego VITAE zarejestrowanego 27 listopada 2001 r. Obydwa wcześniejsze znaki towarowe rejestracją obejmowały „napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa)”.

Podstawą prawną wniosku o unieważnienie był art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001¹, czyli podstawa związana z niebezpieczeństwem wprowadzenia odbiorców w błąd. W odpowiedzi na wniosek o unieważnienie Vintae Luxury podnosiła, że Grande Vitae przyzwoliła na używanie spornego znaku towarowego w rozumieniu art. 61 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001, przez co nie mogła złożyć skutecznego wniosku o unieważnienie z uwagi na upływ 5-letniego terminu tolerowania określonego w wymienionych przepisach. Zarówno Wydział Unieważnień EUIPO, jak i Izba Odwoławcza EUIPO nie podzieliły twierdzenia, że Grande Vitae przyzwalała na używanie spornego znaku towarowego, i unieważniły go ze względu na niebezpieczeństwo wprowadzenia odbiorców w błąd wynikające z wysokiego stopnia wizualnego i fonetycznego podobieństwa spornych znaków, częściowej identyczności i częściowego podobieństwa towarów i usług oraz średniego stopnia pierwotnej zdolności odróżniającej wcześniejszego znaku towarowego. Instancje EUIPO przyjęły, że przedłożone w sprawie dowody nie były wystarczające do ustalenia, że Grande Vitae faktycznie była świadoma używania spornego znaku towarowego przez 5 kolejnych lat przed złożeniem wniosku o unieważnienie.

W skardze złożonej do Sądu UE na decyzję Izby Odwoławczej EUIPO Vintae Luxury podniosła dwa zarzuty. Pierwszy dotyczył naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001, czyli błędów w zakresie przyjęcia niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd, zarzut ten został jednak uznany za niedopuszczalny z uwa-

gi na brak jego uzasadnienia. Drugi zarzut dotyczył spełnienia przesłanek przyzwolenia określonych w art. 61 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001 (identyczny w treści art. 53 ust. 1 i 2 rozporządzenia 40/94², który z uwagi na datę zgłoszenia znaku spornego miał zastosowanie w tej sprawie).

Artykuł 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 odnosi się do przyzwolenia używania późniejszego unijnego znaku towarowego przez właściciela wcześniejszego unijnego znaku towarowego, a art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 dotyczy przyzwolenia przez właściciela m.in. wcześniejszego krajowego znaku towarowego na używanie późniejszego unijnego znaku towarowego. Jako że Izba odwoławcza EUIPO ograniczyła badanie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd do wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego VINTAE, to i Sąd UE skoncentrował się na zarzucie odnoszącym się do art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001.

W tym zakresie Vintae Luxury podnosiła przede wszystkim, że Izba Odwoławcza EUIPO naruszyła wymieniony przepis, stwierdzając, że w sprawie nie zostało wykazane, iż Grande Vitae faktycznie wiedziała o używaniu spornego znaku towarowego w Niemczech przez 5 kolejnych lat. W szczególności Vintae Luxury kwestionowała interpretację Izby Odwoławczej dotyczącą wymogów dowodowych „rzeczywistej” wiedzy o używaniu spornego znaku towarowego, utożsamiając ją z rzeczywistością lub „subiektywną” wiedzą. Vintae Luxury twierdziła, że ograniczenie możliwości wnoszenia wniosku o unieważnienie określone w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 ma na celu zachowanie pewności prawnej. W związku z tym twierdziła ona, że wystarczający jest wymóg zwykłego udowodnienia świadomości, jaką właściciel wcześniejszego znaku mógł lub powinien mieć w odniesieniu do tego używania na podstawie zachowania zwykłej staranności. Świadomość tę można domniemywać zdaniem Vintae Luxu-

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.U.E.L 2017, nr 154, s. 1), dalej: rozporządzenie 2017/1001.

² Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz.U.E.L 1994, nr 11, s. 1).

ry m.in. na podstawie ogólnej wiedzy o tym używaniu w danym sektorze gospodarczym lub na podstawie czasu trwania używania. Do tego Vintae Luxury kwestionowała dokonaną przez Izbę Odwoławczą EUIPO ocenę dowodów przedstawionych w celu ustalenia, czy Grande Vitae faktycznie wiedziała o używaniu spornego znaku towarowego.

2. Podstawa prawna

Jak już wspomniano, sprawa koncentruje się na interpretacji art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 oraz ocenie materiału dowodowego w świetle tego przepisu. Stosownie do jego treści „jeżeli właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego (...) przez okres kolejnych pięciu lat przyzwał na używanie późniejszego unijnego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy (...) jest chroniony, będąc świadomym tego używania, właściciel ten 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 zgłoszenia późniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w złej wierze”.

Interpretacja tego przepisu jest istotna nie tylko na tle regulacji zawartej w tym przepisie oraz regulacji określonej w art. 61 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 jako przepisów wyłączających możliwość unieważnienia późniejszego unijnego znaku towarowego z uwagi na jego tolerowanie przez właściciela wcześniejszego unijnego lub krajowego znaku towarowego (oraz wcześniejszego oznaczenia o znaczeniu większym niż lokalne), analogicznie jest bowiem skonstruowany art. 9 ust. 1 dyrektywy 2015/2436³ odnoszący się do tolerowania póź-

niejszego krajowego znaku towarowego przez właściciela wcześniejszego krajowego lub unijnego znaku towarowego oraz art. 9 ust. 2 tego rozporządzenia, czytany łącznie z ust. 1, odnoszący się do innych praw wcześniejszych, o których mowa w art. 5 ust. 2 lub art. 5 ust. 3 lit. a dyrektywy 2015/2436. Wymienione przepisy dyrektywy są implementowane do prawa polskiego odpowiednio art. 165 ust. 1 pkt 1 i 3 p.w.p.⁴

Sama możliwość utrzymania rejestracji późniejszego znaku towarowego przy możliwości zakazania używania tego znaku w procesie cywilnym nie jest szczególnie użyteczna z perspektywy uprawnionego, podstawową funkcją znaku towarowego jest bowiem oznaczanie towarów lub usług w obrocie gospodarczym w celu zagwarantowania odbiorcom, że tak sygnowane towary pochodzą z określonego przedsiębiorstwa (lub po prostu określonego źródła handlowego), bez ryzyka wprowadzenia tych odbiorców w błąd. Wymienione przepisy mają zatem praktyczne znaczenie przede wszystkim przy ich łącznym odczytaniu z art. 16 rozporządzenia 2017/1001 oraz art. 18 dyrektywy 2015/2436 (a w zasadzie przepisami ustaw krajowych implementującymi te normy do prawodawstwa krajowego), przewidującymi brak możliwości zakazania używania późniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli niemożliwe jest unieważnienie tego znaku z uwagi na zaistniałe przyzwolenie (tolerowanie), o czym traktują przepisy wskazane powyżej. Artykuł 18 dyrektywy został wdrożony do prawa polskiego w zakresie przyzwolenia normą określoną w art. 296 ust. 3¹ oraz ust. 3² p.w.p. Przepisy wyłączające wprost możliwość zakazania używania znaku towarowego, który nie może zostać unieważniony, zostały dodane do systemu unijnego znaku towarowego oraz systemów krajowych znaków towarowych dopiero w ramach ostatniej reformy prawa znaków towarowych w Unii Europejskiej (konkretnie art. 1

³ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz.U.E.L 2015, nr 336, s. 1), dalej: dyrektywa 2015/2436.

⁴ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170), dalej: p.w.p.

pkt 15 rozporządzenia 2015/2424⁵ oraz art. 18 dyrektywy 2015/2436⁶). Wcześniejsze regulacje, traktujące o przyzwoleniu (tolerowaniu) jedynie w odniesieniu do stanu rejestru, były niepełne, choć na konieczność utraty roszczenia zakazowego, a nie tylko utraty możliwości złożenia wniosku o unieważnienie, w wyniku przyzwolenia (tolerowania) przez „dość długi okres” używania późniejszego znaku towarowego, wskazywała już preambuła Pierwszej dyrektywy Rady z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych⁷. Nie oznacza to również, że nie można było podobnego skutku wywodzić z innych przepisów⁸.

3. Stanowisko Sądu UE co do instytucji przyzwolenia (tolerowania)

Sąd UE, rozpoznając sprawę, przypomniał, że celem instytucji przyzwolenia jest ukaranie właścicieli wcześniejszych znaków towaro-

wych, którzy przez 5 kolejnych lat godzili się na używanie późniejszego unijnego znaku towarowego, będąc świadomi takiego używania, poprzez pozbawienie ich możliwości wystąpienia o unieważnienie takiego znaku towarowego. Ma to zapewnić równowagę między interesem właściciela znaku towarowego w zakresie ochrony podstawowej funkcji tego znaku, jaką jest oznaczanie towarów bez ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do ich pochodzenia, a interesem innych podmiotów gospodarczych w zakresie posiadania oznaczeń umożliwiających oznaczanie ich towarów lub usług⁹.

Aby chronić swój wcześniejszy znak towarowy, jego właściciel musi jednak mieć możliwość sprzeciwienia się używaniu późniejszego znaku towarowego, który jest identyczny lub podobny do jego znaku towarowego. Sprzeciw ten może on wyrazić nie wcześniej niż w momencie powzięcia rzeczywistej wiedzy o używaniu późniejszego znaku towarowego¹⁰. W konsekwencji dopiero w tym momencie bieg może rozpocząć 5-letni termin utraty możliwości złożenia wniosku o unieważnienie znaku późniejszego wynikający z przyzwolenia¹¹.

A zatem właściciel późniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowody rzeczywistej wiedzy o używaniu tego znaku przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego¹².

⁵ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.Ur.UE.L 2015, nr 341, s. 21).

⁶ Do prawa krajowego przepis ten został wdrożony art. 1 pkt 45f ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 501), która weszła w życie 16 marca 2019 r., poprzez dodanie w art. 296 p.w.p. ustępu 3¹.

⁷ Pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Ur.UE.L 1989, nr 40, s. 1).

⁸ Zob. wyrok SN z dnia 25 lipca 2024 r., II CSKP 1337/22, dotyczący niedopuszczalności wstecznego stosowania art. 296 ust. 3¹ p.w.p., wskazujący jednocześnie, że przynajmniej niektóre przewidziane w nim zasady da się wywieść z przepisów obowiązujących uprzednio. SN nie rozważał jednak tej kwestii bardziej szczegółowo z uwagi na brak zarzutu pozwalającego na jej analizę. Przykładem regulacji, która w określonych stanach faktycznych mogłaby być rozważana, jest art. 5 k.c. (t.j. Dz.U. 2025, poz. 1071).

⁹ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 48 i powołany tam wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226, pkt 31.

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 49 i powołany tam wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226, pkt 32.

¹² Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 50 i powołany tam wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226, pkt 33 oraz wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 22 września 2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:605, pkt 82.

Potwierdza to motyw 29 dyrektywy 2015/2436, w którym stwierdza się, że zarzut przedawnienia w wyniku zaniechania sprzeciwu wobec używania znaku towarowego ma zastosowanie, jeżeli właściciel wcześniejszego znaku towarowego „świadomie tolerował używanie tego znaku przez znaczny okres”, innymi słowy – „umyślnie” lub „w pełni świadomości faktów”¹³. W konsekwencji samo wykazanie potencjalnej świadomości używania lub przedstawienie dowodów pozwalających na domniemanie istnienia takiej świadomości jest niewystarczające¹⁴, tak samo jak wykazanie możliwości lub powinności wiedzy o znaku późniejszym¹⁵.

Trybunał stwierdził też, że Vintae Luxury nie może powoływać się na domniemanie wiedzy wynikające z powszechnej wiedzy na temat używania w danym sektorze gospodarczym, która może być konsekwencją m.in. czasu trwania tego używania¹⁶, jest to bowiem domniemanie stosowane przy ocenie złej wiary, ale nie można go przenieść na grunt przyzwolenia¹⁷.

Dla porządku należy również wspomnieć, że Vintae Luxury wniosła odwołanie od niniejszego wyroku, nie zostało ono jednak przyjęte przez Trybunał Sprawiedliwości do rozpozna-

nia z uwagi na brak wykazania przez skarżącego, że dotyczy ono kwestii istotnej dla jednolitości, spójności lub rozwoju prawa Unii Europejskiej¹⁸, co obecnie stanowi warunek przyjęcia odwołania do rozpoznania¹⁹.

4. Stanowisko Sądu UE w kwestii oceny stanu faktycznego

Sąd UE uznał, że dowody przedstawione w ramach postępowania nie wystarczyły do przyjęcia, że Grande Vitae miała świadomość używania znaku późniejszego przez 5 lat przed datą wniosku o jego unieważnienie. Zdaniem Sądu UE przedstawienie przez Vintae Luxury dowodów co do udziału zarówno tej spółki, jak i spółki Grande Vitae w tym samym konkursie winiarskim, a nawet uzyskanie nagród w tym konkursie przez obydwie spółki, nie było wystarczające do przyjęcia wiedzy o istnieniu znaku późniejszego, nie było bowiem pewne, czy obydwie podmioty brały udział we wręczeniu medali. Do tego nawet gdyby przyjąć, że konkurs ten ma znaczący zasięg medialny, to samo w sobie nie może to świadczyć o rzeczywistej świadomości używania znaku widniejącego na produktach laureata przez profesjonalistów z sektora wina, a nawet przez innych uczestników konkursu, ponieważ oznaczałoby to domniemanie takiej rzeczywistej świadomości na podstawie dowodów dotyczącej ogólnej wiedzy w sektorze wina „Berliner Wine Trophy”, co byłoby sprzeczne z orzecznictwem, z którego wynika, że domniemania w tym zakresie są niedopuszczalne²⁰.

Podobnie udział w tej samej edycji targów ProWein nie jest zdaniem Sądu UE wystarczający do przyjęcia, że Grande Vitae rzeczywiście

¹³ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 51 i powołany tam przez analogię wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226, pkt 33.

¹⁴ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 52 oraz powołany tam wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226, pkt 34 oraz wyrok Sądu UE z 4 października 2018 r., T-150/17, *Asolo v EUIPO – Red Bull (FLÜGEL)*, ECLI:EU:T:2018:641, pkt 35.

¹⁵ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 52.

¹⁶ Co wynika m.in. z wyroku Sądu UE z 29 września 2021 r., *Univers Agro przeciwko EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, ECLI:EU:T:2021:633, pkt 29.

¹⁷ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 58.

¹⁸ Postanowienie TSUE z 25 czerwca 2025 r., C-6/25 P, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2025:494.

¹⁹ Art. 58a akapit trzeci protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana z 1 września 2024 r.), https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/pl/ (15.08.2025).

²⁰ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 61–66.

wiedziała o używaniu spornego znaku towarowego, ponieważ szczególnie w przypadku „najważniejszych targów wina na świecie” bardzo trudno jest odwiedzić wszystkie stoiska innych wystawców i zobaczyć znaki towarowe pojawiające się na nich²¹.

Dodatkowo fakt, że wina Vintae Luxury zostały uwzględnione w ulotce dotyczącej konkursu „Best of Spain Top 100”, który odbył się podczas targów ProWein, w których uczestniczyły obydwie podmioty, również został uznany za niewystarczający, ponieważ nie ustalono, że Grande Vitae dowiedziała się o winach Vintae Luxury podczas tego konkursu, takiej świadomości nie można bowiem domniemywać na podstawie ogólnej znajomości tego konkursu i listy jego laureatów w sektorze wina²².

Podobnie udział w tych samych edycjach konkursu „Mundus Vini” nie był wystarczający do ustalenia faktycznej świadomości używania spornego znaku towarowego z uwagi na, po pierwsze, dużą liczbę nagrodzonych win, po drugie, używanie oznaczenia *vintae* jako firmy, a nie jako znaku towarowego na liście nagrodzonych win, oraz po trzecie, faktu, że nie udowodniono, iż interwenient widział butelki wina skarżącej opatrzone etykietą *inspired by vintae* przed 27 lipca 2015 r.²³

5. Ocena stanowiska Sądu UE

Głosowany wyrok potwierdza, że próg wymagany do ustalenia wiedzy o używaniu znaku późniejszego, czyli jednej z przesłanek przyzwolenia (tolerowania), jest ustanowiony w orzecznictwie wysoko. Z wyroku jasno wynika, że same domniemania lub przypuszczenia w tym zakresie nie są wystarczające, niezależnie od tego, jak oczywiste mogłoby być używanie spornego znaku towarowego, nie wystarczy bowiem ustalić, że właściciel wcześniejszego znaku mógł lub musiał być świadomy używania spornego znaku towarowego. Konieczne

jest wykazanie faktycznej wiedzy w tym zakresie. Wymóg ten nie wydaje się przesadzony, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że chroni on uprawnionych z praw wcześniejszych, co jest szczególnie istotne w przypadku podmiotów mniej profesjonalnych, które nie obserwują rynku²⁴, działają z wykorzystaniem ograniczonych zasobów lub w ograniczonej geograficznie skali. Skoro bowiem tolerowanie musi być „w pełni świadome”, to domniemania bez ustawienia odpowiednio wysokiego standardu dowodu mogą pozostawiać w tym zakresie zbyt daleko idące wątpliwości.

Nie należy jednak przy tym przyjmować, że świadomość używania późniejszego znaku towarowego może być wykazywana jedynie dowodami bezpośredniej wiedzy, takimi jak np. list ostrzegawczy skierowany do właściciela znaku późniejszego, w którym uprawniony do znaku wcześniejszego odnosi się do problemu używania tego znaku²⁵. Michał Bohaczewski wskazuje w tym względzie, że w braku dowodów bezpośrednich uprawniony do znaku późniejszego może przedłożyć dowody „używania znaku świadczące o tym, że wnioskodawca nie mógł nie wiedzieć o tym używaniu, mając na uwadze właściwości danego sektora rynku i znaczący zakres używania”²⁶. Wskazuje przy tym, że można w tym celu wziąć pod uwagę takie kryteria, jak intensywne używanie pod względem ilościowym i geograficznym, działanie na wspólnym rynku, okoliczność bycia bezpośrednim konkurentem, uczestnictwo w tych samych targach handlowych czy specyfikę

²⁴ Zob. M. Bohaczewski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. VIII B: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, art. 165, pkt 11.

²⁵ Jeżeli list ten dotyczy tylko kwestii rejestracji lub zgłoszenia znaku towarowego, to przyjęcie świadomości używania nie będzie możliwe tylko na tej podstawie.

²⁶ Zob. M. Bohaczewski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. VIII B: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, art. 165, pkt 17, za: A. Kur, M. Senfleben [w:] *idem*, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017, s. 478.

²¹ *Ibidem*, pkt 70.

²² *Ibidem*, pkt 74–80.

²³ *Ibidem*, pkt 56, 81–91.

danego rynku²⁷. Podobnie Ilja Czernik wskazuje, że „wiedza oznacza wiedzę pozytywną, ale z brzmienia normy nie można wywnioskować, że pojęcie wiedzy ogranicza się wyłącznie do tego”. Powołuje się w tym względzie na wytyczne EUIPO, które mają pozwalać uznać za wystarczające racjonalne założenie wiedzy, np. jeśli obaj właściciele wystawiali towary lub usługi pod swoimi znakami towarowymi podczas tego samego wydarzenia²⁸.

²⁷ M. Bohaczewski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. VIII B: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, art. 165, pkt 17.

²⁸ I. Czernik [w:] *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary*, red. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, München 2023, s. 666. Należy jednak wyraźnie odnotować, że powołane stanowisko EUIPO nie jest aktualne. Rzeczywiście w wytycznych EUIPO z 1 października 2017 r. takie twierdzenie zostało wyrażone – zob. archiwalne teksty wytycznych na stronie internetowej: <https://www.euipo.europa.eu/pl/guidelines/repository>. Jednak w wytycznych obowiązujących od 2020 r. zostało ono zastąpione następującym zdaniem, co ewidentnie zdaje się służyć zaostrzeniu pozycji w tym zakresie: „Właściciel zakwestionowanego znaku musi udowodnić używanie zakwestionowanego znaku w zakresie, w jakim można stwierdzić, że właściciel wcześniejszego znaku miał wiedzę o takim używaniu” – Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO), 1.02.2020, s. 1403, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1866062/wytyczne-dot--znakow-towarowych/4-5-3-przyzwolenie> (31.08.2025). W tym zakresie wytyczne pozostają aktualne na datę oddawania tekstu do druku – zob. Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO), 1.05.2025, s. 1600, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2303097/2263510/wytyczne-dot--znakow-towarowych/4-5-2-przyzwolenie> (31.08.2025). A. Kur, M. Senftleben [w:] *iidem*, *European Trade...*, s. 478, również prezentują otwarte podejście do dowodów pośrednich, nie akcentując jednak jednocześnie tak wyraźnie potrzeby wykazania rzeczywistej wiedzy o używaniu znaku wcześniejszego, jak M. Bohaczewski oraz I. Czernik w powołanych pozycjach. Wskazują przy tym, że przy podejściu przeciwnym świadomość wiedzy o znaku późniejszym będzie rzadko występować, chyba że młodszy użytkownik formalnie poinformuje właściciela wcześniejszego prawa o używaniu spornego znaku. Z tego powodu zdaniem autorów należy koniecznie uwzględnić formy wiedzy domniemanej przy ustalaniu tej wiedzy. Podobne podejście wyraża NSA w wyroku z dnia 9 stycznia 2025 r., II GSK 1431/21.

To podejście wydaje się bardziej liberalne niż podejście Sądu UE przedstawione w glosowanym orzeczeniu, z którego wynika m.in., że niedopuszczalne jest przenoszenie standardu dowodu określonego na gruncie złej wiary, który zezwala na domniemanie wiedzy o używaniu znaku z powszechnej wiedzy w danym sektorze gospodarczym, a wiedza ta może wynikać m.in. z czasu trwania takiego używania²⁹. Przy tym sam Michał Bohaczewski wskazuje w dalszej części powołanego tekstu, że wymogi dowodowe na gruncie przyzwolenia (tolerowania) są niższe niż wymogi dowodowe na gruncie przepisów dotyczących zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, „na tle których TS akceptuje przyjęcie domniemania znajomości przez zgłaszającego faktu, że osoba trzecia używa oznaczenia, które może wynikać «w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania»”³⁰. Stwierdza też wprost, że wykładnia przepisów o złej wierze nie jest stosowana na gruncie przepisów o tolerowaniu³¹. Skoro zatem standard dowodu odnoszący się do złej wiary jest określany jako zbyt niski na gruncie przepisów o przyzwoleniu, a jego istotą jest możliwość domniemania z ogólnej znajomości w sektorze gospodarczym, zwłaszcza na podstawie czasu używania, to akceptując takie stanowisko, nie można do kwestii domniemań i założeń na gruncie przyzwolenia (tolerowania) podchodzić zbyt liberalnie. Wynika to również wyraźnie z orzecznictwa przytoczonego w punkcie czwartym niniejszego tekstu³². Po-

²⁹ Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779, pkt 58.

³⁰ Powołany cytat pochodzi z wyroku TSUE z 11 czerwca 2009 r., C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361, pkt 39.

³¹ Zob. M. Bohaczewski [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. VIII B: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, art. 165, pkt 17.1 i powołana tam literatura.

³² Również w polskim orzecznictwie akcentuje się, że „«[b]ycie świadomym» używania znaku towa-

twierdza to też zmiana stanowiska w wytycznych EUIPO, o której mowa powyżej.

Skoro domniemanie z powszechnej wiedzy w danym sektorze gospodarczym jest niedopuszczalne, to takie czynniki, jak intensywne używanie oznaczenia późniejszego pod względem ilościowym i geograficznym, działanie na wspólnym rynku, okoliczność bycia bezpośrednim konkurentem, muszą tym bardziej być stosowane bardzo ostrożnie. Duże natężenie ilościowe i geograficzne może choćby odbywać się w kanałach dystrybucji, w których właściciel znaku wcześniejszego jest nieobecny (np. na aukcjach internetowych), nawet w okolicznościach bezpośredniej konkurencji produktowej. Tak samo nawet bardzo długie używanie znaku późniejszego może nie zostać zauważone przez właściciela znaku wcześniejszego. Podobnie uczestnictwo w tych samych targach również samo w sobie nie musi oznaczać wiedzy o znaku późniejszym, szczególnie podczas większych targów produktów stosunkowo powszechnych. Inaczej mogłoby być np. na targach towarów specjalistycznych lub kupowanych stosunkowo rzadko, z niewielką liczbą wystawców, choć i tutaj wszystko zależy od okoliczności konkretnego stanu faktycznego. A zatem nawet kumulacja tych czynników często może nie prowadzić do wniosku „bez żadnej ewentualnej wątpliwości”, że uprawniony do znaku wcześniejszego wiedział o znaku późniejszym.

Z drugiej strony standardu dowodu na gruncie przepisów o przyzwoleniu nie należy ustanawiać przesadnie wysoko, w szczególności, jak już wspomniano, ograniczając się do akceptacji dowodów bezpośrednich³³. Należy przyjąć, że dopuszczalne jest wnioskowanie

z dowodów pośrednich, jednak przyjęcie założenia co do istnienia wiedzy o używaniu znaku późniejszego musi być dokonywane „bez żadnej ewentualnej wątpliwości”³⁴, zbyt restrykcyjne podejście mogłoby bowiem pozwalać uprawnionym do znaków wcześniejszych na celowe „unikanie” wiedzy o używaniu znaku późniejszego wyłącznie, ażeby odłożyć w czasie rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia związanego z przyzwoleniem³⁵. Podejście to mogłoby też czynić wykazanie tego kryterium zbyt utrudnionym, mając na uwadze pewność prawa³⁶, a także dostrzeżenie interesu właściciela znaku późniejszego, na który nie można pozostać obojętnym, szczególnie w okolicznościach długotrwałego i intensywnego używania tego znaku, zbudowania jego określonej pozycji rynkowej, poczynienia inwestycji w jego promocję, budowy jego niezależnej rozpoznawalności wśród odbiorców, oraz pozostawanie w dobrej wierze.

Głosowane orzeczenie, ustanawiając wysoki standard dowodu w zakresie przyzwolenia (tolerowania), jest istotne przede wszystkim z perspektywy właściciela znaku późniejszego, w warunkach istnienia wcześniejszego kolizyjnego znaku towarowego jest on bowiem obarczony ryzykiem unieważnienia własnego zarejestrowanego znaku towarowego, nawet po wielu latach nierzadko względnie intensywnego używania tego znaku oraz mimo uzyskania ważnego prawa do tego znaku. Może to prowadzić nie tylko do konieczności przeprowadzenia kosztownego rebrandingu i zniweczenia dotychczasowych wysiłków i nakładów marketingowych, ale także, w skrajnych przypadkach,

rowego oznacza posiadanie przez wnioskodawcę wiedzy o używaniu tego znaku przez uprawnionego. Nie można natomiast rozciągać zakresu omawianej przesłanki ustawowej na możliwość, czy powinność dowiedzenia się przez wnioskodawcę o używaniu znaku przez uprawnionego” – zob. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2007 r., II GSK 98/07.

³³ Trafnie zauważa NSA w wyroku z dnia 9 stycznia 2025 r., II GSK 1431/21, że dowód tego rodzaju występuje rzadko, przez co zbyt restrykcyjne podejście może nie być uzasadnione.

³⁴ Tak jak określono to w wyrok Sądu UE z 4 października 2018 r., T-150/17, *Asolo v EUIPO – Red Bull (FLÜGEL)*, ECLI:EU:T:2018:641, pkt 42.

³⁵ Por. wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości RFN (BGH) z 15 listopada 2015 r., I ZR 50/14.

³⁶ Rzecznik Generalny V. Trstenjak wskazuje w opinii z 3 lutego 2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:46, pkt 82, że „wymaganie faktycznej wiedzy odpowiada szczególnej randze pewności prawnej, która znajduje wyraz w regulacji dotyczącej utraty roszczeń w postaci ustalenia ściśle określonych ram czasowych”.

do uznania zasadności roszczeń pieniężnych właściciela znaku wcześniejszego. Obrazuje to dobrze konieczność przeprowadzania każdorazowego i dokładnego badania znaku towarowego pod kątem kolizji z prawami wcześniejszymi, przed wprowadzeniem produktów lub usług pod tym znakiem na rynek, bowiem właściciele znaków wcześniejszych niestety często decydują się na podjęcie działań przeciwko znakowi

późniejszemu dopiero w momencie odniesienia pewnego sukcesu rynkowego przez właściciela znaku późniejszego. Wysoki standard dowodu płynący z głosowanego orzeczenia w pewnym sensie ułatwia taką praktykę, która nie zawsze jest zgodna z poczuciem sprawiedliwości. Z tego względu domniemań w tym obszarze nie należy wykluczać, jednak trzeba do nich podchodzić bardzo ostrożnie.

Abstract

Standard of proof for demonstrating knowledge of the use of a later trademark necessary to invoke acquiescence in the use of that trademark – commentary on the judgment of the General Court of the European Union of 6 November 2024, T 136/23

Keywords: *acquiescence; tolerating the use of a trademark; limitation; trademarks*

The judgment concerns a practically important issue in the form of the standard of proof for demonstrating knowledge of the use of a later trademark by the owner of an earlier trademark, which is one of the prerequisites for acquiescence, which excludes the possibility of invalidating the later trademark and, currently, also prohibiting its use. The judgment sets a high threshold, confirming that presumptions and assumptions in this regard are inadmissible, as is reliance on the duty to know about the later mark. This conclusion should generally be approved, but this does not mean that inferring knowledge of the use of the later mark from circumstantial evidence is inadmissible. This possibility exists, but the awareness of the use of the later mark on the part of the owner of the earlier trademark must be beyond doubt. This needs to be emphasized because some views expressed in the relevant literature seem to be more liberal in this regard. There are also rulings in which knowledge of the use of the later mark was presumed or it was assumed that the owner of the earlier trademark must have known about such use.

Bibliografia

Literatura

Bohaczewski M. [w:] *Komentarze Prawa Prywatnego*, t. VIII B: *Prawo własności przemysłowej. Komentarz*, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.

Czernik I. [w:] *EU Trade Mark Regulation (EUTMR). Brussels Commentary*, red. U. Hildebrandt, O. Sosnitza, München 2023.

Kur A., Senftleben M. [w:] A. Kur, M. Senftleben, *European Trade Mark Law. A Commentary*, Oxford 2017.

Akty prawne

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2025, poz. 1071).

Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz.U.E.L 1989, nr 40, s. 1).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.Urz.U.E.L 1994, nr 11, s. 1).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja przekształcona) (Dz.Urz.U.E.L 2015, nr 336, s. 1).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2424 z 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (Dz.Urz.U.E.L 2015, nr 341, s. 21).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz.U.E.L 2017, nr 154, s. 1).

Ustawa z dnia 20 lutego 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2019, poz. 501).

Protokół nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana z 1 września 2024 r., https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7040/pl/ (15.08.2025)).

Orzecznictwo

Wyrok NSA z dnia 5 lipca 2007 r., II GSK 98/07.

Wyrok TSUE z 11 czerwca 2009 r., C-529/07, *Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli*, ECLI:EU:C:2009:361.

Wyrok TSUE z 22 września 2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:605.

Wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości RFN (BGH) z 15 listopada 2015 r., I ZR 50/14.

Wyrok Sądu UE z 20 kwietnia 2016 r., T-77/15, *Tronios Group International v EUIPO – Sky (SkyTec)*, ECLI:EU:T:2016:226.

Wyrok Sądu UE z 4 października 2018 r., T-150/17, *Asolo v EUIPO – Red Bull (FLÜGEL)*, ECLI:EU:T:2018:641.

Wyrok Sądu UE z 29 września 2021 r., *Univers Agro przeciwko EUIPO – Shandong Hengfeng Rubber & Plastic (AGATE)*, ECLI:EU:T:2021:633.

Wyrok SN z dnia 25 lipca 2024 r., II CSKP 1337/22.

Wyrok Sądu UE z 6 listopada 2024 r., T-136/23, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO – Grande Vitae (vintae)*, ECLI:EU:T:2024:779.

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 czerwca 2025 r., C-6/25 P, *Vintae Luxury Wine Specialists przeciwko EUIPO*, ECLI:EU:C:2025:494.

Wyrok NSA z dnia 9 stycznia 2025 r., II GSK 1431/21.

Inne

Opinia Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości V. Trstenjaka z 3 lutego 2011 r., C-482/09, *Budějovický Budvar*, ECLI:EU:C:2011:46.

Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO), 1.02.2020, <https://guidelines.euipo.europa.eu/1916976/1866062/wytyczne-dot--znakow-towarowych/4-5-3-przyzwolenie> (31.08.2025).

Wytyczne dotyczące rozpatrywania spraw. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności intelektualnej (EUIPO), 1.05.2025, <https://guidelines.euipo.europa.eu/2303097/2263510/wytyczne-dot--znakow-towarowych/4-5-2-przyzwolenie> (31.08.2025).