

dr Kinga Wernicka

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7470-3062>

kinga.wernicka@mail.umcs.pl

Instytut Nauk Prawnych

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

## Unijne znaki certyfikujące w praktyce orzeczniczej EUIPO

**Słowa kluczowe:** unijny znak certyfikujący; zdolność odróżniająca znaków certyfikujących; oznaczenie wskazujące na pochodzenie geograficzne; regulamin używania unijnych znaków certyfikujących

Zbiór orzecznictwa dotyczący znaków certyfikujących UE. Celem jest przedstawienie kilku interesujących decyzji Urzędu Unii Europejskiej ds. Ochrony Własności Intelektualnej dotyczących: problemu zdolności odróżniającej unijnego znaku certyfikującego, oznaczeń wskazujących na geograficzne pochodzenie i regulaminu używania unijnych znaków certyfikujących.

### Wprowadzenie

Decyzje zapadłe przed Urzędem UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej UE<sup>1</sup> mają charakter swoistego precedensu. Z samego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że EUIPO – w toku wydawania decyzji w sprawie – powinien uwzględnić rozstrzygnięcia, które zapadły już przed tym urzędem w podobnych sprawach, i rozważyć, czy należy odejść od wypracowanej praktyki orzeczniczej,

czy pozostać przy niej<sup>2</sup>. Konieczność uwzględniania decyzji już wydanych przez EUIPO stanowi realizację podstawowych zasad prawa Unii Europejskiej, tj. zasady równego traktowania i zasady dobrej administracji<sup>3</sup>. Znajomość orzecznictwa EUIPO ma zatem istotny wymiar praktyczny.

Ten sposób rozstrzygania nieco odbiega od praktyki orzeczniczej Urzędu Patentowe-

<sup>1</sup> Jest to agencja UE utworzona w 1994 r. i mająca swoją siedzibę w Alicante. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (od angielskojęzycznej nazwy przyjął się skrót OHIM). Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 (dalej: rozporządzenie 2017/1001) zmianie uległa nazwa na Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej. W dalszej części tekstu posłużono się również skrótem nazwy tej agencji, tj. EUIPO.

<sup>2</sup> Wyroki TS z: 10 marca 2011 r., C-51/10P, EU:C:2013:875, pkt 42; 12 grudnia 2013 r., C-70/13P, EU:C:2013:875, pkt 42. Wyrok Sądu UE z 25 września 2015 r., T-209/14, EU:T:2015:701, pkt 62. Wyżej wymienione orzeczenia zostały przywołane m.in. w decyzjach będących przedmiotem niniejszego przeglądu (zob. decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R2110/2019-5, Bio-Mineralwasser I, pkt 43 oraz decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 w sprawie R 2112/2019-5, pkt 49; wszystkie decyzje EUIPO powołane w niniejszym opracowaniu znajdują się na stronie [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)).

<sup>3</sup> Wyrok TS z 10 marca 2011 r., C-51/10P, EU:C:2013:875, pkt 71–72.

go RP<sup>4</sup>. Można to uzasadnić kontynentalnym systemem prawa w Polsce. UPRP wprost bowiem w wydanych decyzjach wskazuje na brak możliwości powoływania się na wcześniejszą praktykę orzeczniczą i wywodzi, że „[z]godność z prawem decyzji organu powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów krajowych oraz obowiązujących Polskę unormowań unijnych, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki decyzyjnej Urzędu Patentowego czy też innych organów ds. własności intelektualnej. Urząd jest zatem zobowiązany do stosowania obowiązujących przepisów prawa, nie zaś do tworzenia precedensów”<sup>5</sup>. Mimo zaprezentowanego stanowiska decyzje EUIPO – również dla UPRP – mogą stanowić praktyczną wskazówkę interpretacji wielu przepisów prawnych dotyczących ochrony znaków towarowych gwarancyjnych, bowiem przepisy te mają identyczne lub podobne brzmienie do regulacji dotyczących unijnych znaków certyfikujących.

W odniesieniu do orzecznictwa innych sądów unijnych UPRP, jak i Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej w toku wydawania rozstrzygnięć powinien uwzględnić orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE wydane w trybie prejudycjalnym zgodnie z art. 267 TFUE. Tak zwane wyroki wstępne, dotyczące w szczególności wykładni dyrektywy 2015/2438 oraz rozporządzenia 2017/1001, w sprawach dotyczących znaków towarowych odgrywają szczególną rolę. Aktualnie (stan na 21 października 2024 r.) nie zostało jednak wydane żadne orzeczenie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawnych regulujących ochronę znaków certyfikujących.

W związku z tym, że znajomość decyzji EUIPO, jak wynika z przedstawionej linii orzeczniczej, ma kluczowe znaczenie w kontekście procedowania przed agencją Unii Europejskiej, w niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane wybrane decyzje wydane

przez EUIPO w sprawach dotyczących zgłoszeń unijnych znaków certyfikujących. Wybór tej kategorii normatywnej znaków nie jest przypadkowy i wynika z faktu, że harmonizacja i unifikacja prawa w obrębie znaków certyfikujących (inaczej gwarancyjnych) nastąpiła dopiero w ostatnich latach, co spowodowało konieczność wypracowania linii orzeczniczej w zakresie niektórych kluczowych zagadnień dotyczących znaków certyfikujących zgłaszanych w EUIPO. W niniejszym artykule analizie poddano takie zagadnienia, jak: zdolność odróżniająca znaków certyfikujących, znaki certyfikujące wskazujące na pochodzenie geograficzne oraz regulamin używania znaków certyfikujących.

Badania prowadzono w oparciu o metodę formalno-dogmatyczną, która posłużyła głównie do interpretacji norm prawa obowiązującego z zakresu ochrony znaków towarowych gwarancyjnych na gruncie p.w.p.<sup>6</sup> oraz unijnych znaków certyfikujących chronionych w oparciu o rozporządzenie 2017/1001. W toku prowadzonych analiz posłużono się również metodą komparatystyczną. Metoda porównawcza była przydatna w związku z koniecznością analizy zarówno norm prawa krajowego, jak i prawa Unii Europejskiej.

W przeglądzie orzecznictwa wykorzystano decyzje EUIPO, które zostały wydane najwcześniej i jako najstarsze są już powszechnie powoływane w późniejszym orzecznictwie EUIPO ze względu na przyjętą w nich linię orzeczniczą. Decyzje nie były (stan na 21 listopada 2024 r.) przedmiotem analizy przedstawicieli doktryny, dotyczą one jednak zagadnień istotnych dla skutecznej ochrony unijnych znaków certyfikujących.

#### Informacje ogólne o ochronie znaków certyfikujących w Unii Europejskiej

Od 1 października 2017 r. w EUIPO na znaki certyfikujące można uzyskać prawo wyłącz-

<sup>4</sup> Dalej: UPRP.

<sup>5</sup> Zob. m.in. decyzja UPRP z 28 grudnia 2022 r. w sprawie Z.538293; tekst nieopublikowany.

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1170).

ne, które rozciąga się na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to kolejny etap usuwania barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w obrębie państw członkowskich UE.

Zgodnie z definicją legalną unijnego znaku certyfikującego zarejestrowane może być wyłącznie takie oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi certyfikowane przez uprawnionego do znaku pod względem różnych cech (z wyłączeniem pochodzenia geograficznego) od innych towarów czy usług w taki sposób niecertyfikowanych (art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001). Łączna liczba zgłoszeń unijnych znaków certyfikujących wynosi obecnie 665 (stan na 21 listopada 2024 r.). Zgłoszenia te nie są wprawdzie tak częstym przedmiotem zgłoszeń jak unijne znaki indywidualne, jednak, co wynika z przeprowadzonych badań, są one częściej zgłaszane niż unijne znaki wspólne<sup>7</sup>.

Zdolność odróżniająca znaków certyfikujących (gwarancyjnych)

**Decyzje EUIPO w sprawie oznaczeń Bio-Mineralwasser – decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R 2112/2019-5, i decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R 220/2019-5** Z wykładni literalnej i systemowej wynika, że bezwzględne podstawy odmowy udzielenia ochrony na oznaczenie wskazane w przepisach rozporządzenia 2017/1001 są również stosowane wobec oznaczeń zgłaszanych jako unijne znaki certyfikujące.

W decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 przedmiotem zgłoszenia było oznaczenie słowne „Bio-Mineralwasser” zgłoszone do EUI-

PO za numerem 17 762 337, zaś przedmiotem drugiej decyzji wydanej przez EUIPO w sprawie R 2112/2019-5 było zgłoszenie oznaczenia słowno-graficznego Bio-Mineralwasser (nr zgłoszenia 17 762 386) przedstawionego poniżej.



Oznaczenie zgłoszone jako unijny znak certyfikujący za numerem 17 762 386

Obydwa oznaczenia były zgłoszone do EUIPO jako znaki certyfikujące Unii Europejskiej. Obydwa były też zgłoszone dla identycznych towarów, czyli dla sklasyfikowanych w klasie 32.: wód mineralnych i innych wód; innych niealkoholowych napojów wytworzonych w oparciu o wodę mineralną.

Badanie zdolności odróżniającej zgłoszonego do ochrony oznaczenia jest prowadzone z uwzględnieniem definicji legalnej znaku certyfikującego, jednak – w związku z brakiem *lex specialis* w tym zakresie – w oparciu o analogiczne przepisy jak w odniesieniu do znaków indywidualnych. W komentowanych decyzjach EUIPO przyjął, że z wykładni literalnej i systemowej wynika, iż bezwzględne podstawy odmowy udzielenia ochrony na oznaczenie są również stosowane wobec oznaczeń zgłaszanych jako unijne znaki certyfikujące<sup>8</sup>. EUIPO przyjął, że w rozdziale VIII sekcji 2 pt. „Unijne znaki certyfikujące” nie ma żadnych przepisów szczególnych w stosunku do regulacji ogólnych zawartych w rozdziale II, które wyłączałyby zastosowanie przepisów ogólnych<sup>9</sup>. W rozporządzeniu 2017/1001 nie ma zatem przepisów analogicznych jak

<sup>7</sup> Na okoliczność wykazania tej tezy 7 listopada 2024 r. w ogólnodostępnych bazach znajdujących się na stronie internetowej [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu) policzono liczbę zgłoszeń dokonanych w okresie od 1 października 2017 r. do 7 listopada 2024 r. Wyniki badania są następujące: we wskazanym okresie zostało zgłoszonych 476 unijnych znaków wspólnych, 657 unijnych znaków certyfikujących oraz 992 971 unijnych znaków indywidualnych.

<sup>8</sup> Tak decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R 2112/2019-55, pkt 15 i 16 oraz decyzja V Izby Odwoławczej z 27 października 2021 r., R 2110/2019-5, pkt 15 i 16.

<sup>9</sup> Pkt 17 decyzji EUIPO, R 2112/2019-55 oraz pkt 17 decyzji z 27 października 2021 r., R 2110/2019-5. Zob. też inne decyzje EUIPO.

w odniesieniu do unijnych znaków wspólnych zawierających wyłączenie stosowania art. 7 ust. 1 lit. c w zw. z art. 74 ust. 2.

Jak wskazał Urząd w komentowanych decyzjach, przepisy rozporządzenia 2017/1001 (mowa o art. 4 lit. a, art. 7 ust. 1 lit. b, art. 74 ust. 1 i art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) bezpośrednio odnoszą się do nadrzędnej funkcji każdej z trzech kategorii znaków towarowych – indywidualnego, wspólnego i certyfikującego<sup>10</sup>. Jeszcze przed wejściem w życie dyrektywy 2015/2436, jak i rozporządzenia 2017/1001 Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że w odniesieniu do indywidualnych znaków towarowych „nie mamy do czynienia z używaniem zgodnym z podstawową funkcją indywidualnego znaku towarowego, jeżeli umieszczanie tego znaku na towarach pełni wyłącznie funkcję znaku jakości dla tych towarów”<sup>11</sup>. Rolą znaku towarowego indywidualnego – jak zostało już wielokrotnie wskazane w orzecznictwie – jest „zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany”<sup>12</sup>, zaś „gwarancja jakości jest związana z pochodzeniem towarów”<sup>13</sup>. Tymczasem w odniesieniu do znaków certyfikujących<sup>14</sup> – zgodnie z art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – naczelną rolą tej kategorii normatywnej znaków jest odróżnianie towarów i/lub usług pod względem konkret-

nych cech, którymi mają być certyfikowane towary i/lub usługi. Poza tą funkcją znaki certyfikujące (gwarancyjne) pełnią funkcję gwarancyjną.

Różne funkcje znaków towarowych indywidualnych<sup>15</sup> i certyfikujących (gwarancyjnych)<sup>16</sup> oraz odmienna rola w obrocie gospodarczym tych dwóch kategorii normatywnych znaków prowadzi do wniosku, że standard dotyczący zdolności odróżniającej zgłaszanych oznaczeń jest wyznaczany odrębnie dla znaków indywidualnych i dla znaków certyfikujących. To samo oznaczenie może nie nadawać się do ochrony jako znak indywidualny w zw. z art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001, zaś w odniesieniu do odróżniającego charakteru znaków certyfikujących może okazać się, że stopień charakteru odróżniającego (w zw. z art. 85 ust. 1 i z art. 7 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2017/1001) jest wystarczający. Takie stanowisko zostało słusznie zaprezentowane przez EUIPO wobec znaków certyfikujących w komentowanych decyzjach

<sup>10</sup> Pkt 18 decyzji R 2112/2019-55 oraz pkt 18 decyzji R 2110/2019-5.

<sup>11</sup> Wyrok TS z 8 czerwca 2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze p. Verein Bremer Baumwollbörse, ECLI:EU:C:2017:234, pkt 46 (dalej: wyrok TS w sprawie C-689/15).

<sup>12</sup> Wyrok TS w sprawie C-689/15, pkt 37. Zob. glosa do tego wyroku K. Wernicka, *Indywidualny znak towarowy znakiem certyfikującym – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 08 czerwca 2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH and Wolfgang Gözze v. Verein Bremer Baumwollbörse*, „Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” 2019, nr 1, s. 79–85.

<sup>13</sup> Opinia rzecznika generalnego Melchiora Watheleta z 1 grudnia 2016 r. w sprawie C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze p. Verein Bremer Baumwollbörse, pkt 64 oraz powołane tam piśmiennictwo.

<sup>14</sup> W niniejszym opracowaniu autorka nie podda analizie funkcji wspólnych znaków towarowych.

<sup>15</sup> W kwestii funkcji indywidualnych znaków towarowych zob. obszernie: J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzyuczelniany Instytut Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Prace z Wynałazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976, nr 8; J. Koczanowski, *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2008, nr 6, s. 65–74; R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego [w:] Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego Polsce*, Warszawa 2001, s. 222–242; Ł. Żelechowski, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy cz. I*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 5, s. 4–13; *idem*, *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy cz. II*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 6, s. 20–28.

<sup>16</sup> W odniesieniu do funkcji unijnych znaków certyfikujących zob. m.in. K. Wernicka, *Unijny znak certyfikujący – charakterystyka ogólna [w:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 1114–1115; *Unionsmarkenverordnung. Kommentar*, red. G. Eisenführ, D. Schennen, Hürth 2024, s. 1335–1342; *Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, t. VIII B, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021, s. 318–319 oraz powołane tam piśmiennictwo.

w sprawie oznaczeń Bio-Mineralwasser<sup>17</sup>.

Niezależnie od rodzaju znaku (np. znak słowny, graficzny czy przestrzenny) ocena jest dokonywana z uwzględnieniem towarów i usług, dla których zostało dokonane zgłoszenie oraz przez pryzmat osoby przeciętnego konsumenta. Jest to ugruntowany już pogląd w orzecznictwie<sup>18</sup>. Taki sposób badania nie odnosi się wyłącznie do znaków indywidualnych. Ma on zastosowanie również do znaków certyfikujących. W analizowanych decyzjach EUIPO wskazał, że odbiorcą produktów, dla których zostały dokonane obydwie zgłoszenia (tj. wody mineralne i inne wody, napoje bezalkoholowe zawierające wodę mineralną), jest w szczególności ogólna publika, ale w części są to również specjaliści (np. szpitale jako odbiorcy tego rodzaju towarów)<sup>19</sup>.

W przypadku odmowy ochrony na podstawie art. 85 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 – jak wskazywano już we wcześniejszym orzecznictwie – każda z podstaw wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 powinna być rozpatrywana niezależnie<sup>20</sup>.

W odniesieniu do zgłoszonego oznaczenia EUIPO słusznie wskazał, że oznaczenie „Bio-Mineralwasser” odnosi się do właściwości wody mineralnej jako takiej, jednak nie spełnia podstawowej funkcji znaku certyfikującego, jaką jest odróżnianie certyfikowanych napojów od tych napojów, które nie podlegają certyfikacji. Z tego powodu – powołując się na art. 85 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 lit. b i art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001 – EUIPO odmówił rejestracji oznaczenia jako znaku certyfikującego.

**Znaki certyfikujące zawierające oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne**

<sup>17</sup> Pkt 24 decyzji EUIPO w sprawie R 2112/2019-55 oraz pkt 24 decyzji w sprawie R 2110/2019-5.

<sup>18</sup> Zob. pkt 26 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 oraz pkt 26 decyzji w sprawie R 2112/2019-5.

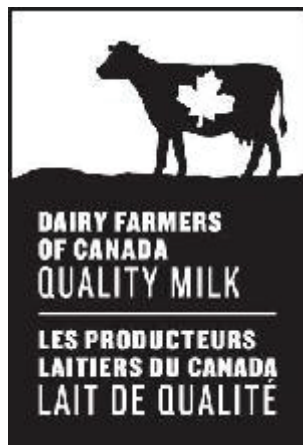
<sup>19</sup> Tak pkt 27 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 oraz pkt 27 decyzji w sprawie R 2112/2019-5.

<sup>20</sup> Zob. pkt 34 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 oraz pkt 40 decyzji EUIPO w sprawie R 2112/2019-5 i powołane tam orzecznictwo.

**Decyzja IV Izby Odwoławczej EUIPO z 16 marca 2021 r. w sprawie R2205/2020-4, DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY MILK LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA LAIT DE QUALITÉ<sup>21</sup>**

**Z ochrony jako unijne znaki certyfikujące są wyłączone oznaczenia wskazujące na pochodzenie geograficzne.**

Unijny znak certyfikujący – w przeciwieństwie do znaków towarowych gwarancyjnych zgłaszanych do UPRP – nie może służyć do odróżniania towarów lub usług pod kątem pochodzenia geograficznego. W sprawie zgłoszenia do ochrony jako unijnego znaku certyfikującego oznaczenia przedstawionego poniżej EUIPO rozpatrywał kwestie możliwości ochrony przedmiotowego oznaczenia jako unijnego znaku certyfikującego.

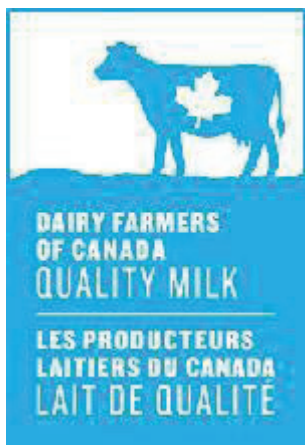


Oznaczenie zgłoszone jako unijny znak certyfikujący 12 marca 2020 r. (oznaczenie zgłoszone dla produktów mlecznych; nr zgłoszenia 018209306)

Co ciekawe, identyczne oznaczenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia jako indywidualny znak towarowy, dokonanego 31 października 2019 r. również dla produktów mlecznych (nr zgłoszenia 018145696). Tego samego dnia do EUIPO wpłynęło analogiczne zgłoszenie w kolorze niebiesko-białym także jako znak in-

<sup>21</sup> Dalej: decyzja EUIPO w sprawie R2205/2020-4.

dywidualny (nr zgłoszenia 018145693). Obydwa oznaczenia nie zostały jednak zarejestrowane jako znaki indywidualne.



Oznaczenie zgłoszone jako unijny znak certyfikujący 31 października 2019 r. dla produktów mlecznych (nr zgłoszenia 018145693)

W obydwu przypadkach zarówno w odniesieniu do zgłoszeń znaków towarowych indywidualnych, jak i certyfikujących zgłaszającym jest Canadian Dairy Farmers. Już w samej postaci oznaczenia zgłoszonego do ochrony jest wskazanie na pochodzenie nabiału (jako towaru certyfikowanego) z Kanady. Zgłaszający argumentował, że certyfikacja ma dotyczyć norm, nie zaś – pochodzenia towarów. Swoje stanowisko uzasadniał tym, że w regulaminie używania znaku było zastrzeżenie, że certyfikacja dotyczy norm wskazanych w dokumencie o nazwie „Consolidated Food and Drug Regulations”, sekcja B.08.001. EUIPO uznał jednak, że oznaczenie wskazuje na geograficzne pochodzenie towarów, co jest zabronione na gruncie art. 83 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001. EUIPO wskazał, że oznaczenie składa się z elementów, które wskazują na miejsce wytwarzania i rodzaj produktów. Oznaczenia, takie jak DAIRY FORMERS OF CANADA i określenie QUALITY MILK, są w pełni zrozumiałe przez przeciętnego konsumenta, zaś biały liść klonu – znajdujący się w górnej części oznaczenia – wskazuje na kraj pochodzenia produktów, tj.

Kanadę<sup>22</sup>.

#### Regulamin używania znaku certyfikującego

**Decyzja II Izby Odwoławczej EUIPO z 11 marca 2020 r. w sprawie R 1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX<sup>23</sup>**

Regulacje dotyczące poszczególnych elementów regulaminu używania unijnego znaku certyfikującego znajdują się nie tylko w rozporządzeniu 2017/1001, ale również w rozporządzeniu wykonawczym do tego rozporządzenia.

Decyzja II Izby Odwoławczej z 11 marca 2020 r. w sprawie R 1364/2019-2 jest jedną z pierwszych decyzji Izby Odwoławczej EUIPO, w której EUIPO obszernie wypowiedział się na temat regulaminu używania unijnego znaku certyfikującego. W odniesieniu do tej kategorii normatywnej znaku certyfikującego regulamin używania znaku certyfikującego jest jednym z istotnych elementów dokumentacji zgłoszeniowej. W rozporządzeniu 2017/1001 (art. 84 rozporządzenia 2017/1001) prawodawca unijny w sposób ogólny wskazał wyłącznie na części składowe regulaminu. Natomiast w rozporządzeniu wykonawczym 2018/626 do rozporządzenia 2017/1001<sup>24</sup> w przepisie art. 17 w sposób enumeratywny wymieniono wszystkie elementy, które muszą się znaleźć w regulaminie.

W analizowanej sprawie – w związku z niewystarczającym usunięciem przez zgłaszającego braków związanych z wymogami dotyczącymi regulaminu używania (w tym: braku oświadczenia o spełnieniu przez zgłaszającego warunków z art. 83 ust. 2 rozporządzenia

<sup>22</sup> Zob. pkt 13 decyzji EUIPO w sprawie R2205/2020-4 oraz powołane tam orzecznictwo.

<sup>23</sup> Decyzja EUIPO w sprawie R1364/2019-2.

<sup>24</sup> Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431 (dalej: rozporządzenie wykonawcze 2018/626), Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2018.

2017/1001 zgodnie z art. 17 lit. b rozporządzenia wykonawczego 2018/626; braku przedstawienia znaku zgodnie z art. 17 lit. c rozporządzenia wykonawczego 2018/626 oraz wykazu towarów i usług zgodnie z art. 17 lit. d rozporządzenia wykonawczego 2018/626) kompatybilnego z podaniem o zgłoszenie; braku dookreślenia standardów certyfikacji zgodnie z art. 17 lit. e rozporządzenia wykonawczego 2018/626 w odniesieniu do usług audytowych sklasyfikowanych w klasie 42.; braku informacji co do osób upoważnionych do używania znaku certyfikującego) EUIPO 30 kwietnia 2019 r. wydał decyzję, w której odmówił rejestracji zgłoszonego oznaczenia jako unijnego znaku certyfikującego w zw. z art. 85 rozporządzenia 2017/1001.

Decyzja EUIPO została zaskarżona przez zgłaszającego. II Izba Odwoławcza EUIPO postanowiła jednak podtrzymać wcześniejszą decyzję EUIPO. Uznano bowiem, że regulamin używania nie został dostosowany przez zgłaszającego do wymogów art. 17 rozporządzenia 2017/1001, a w szczególności wynikających z art. 17 lit. f i lit. h rozporządzenia 2017/1001, dotyczących warunków używania unijnego znaku certyfikującego, jak i sankcji za ich nieprzestrzeganie. W ocenie EUIPO takie informacje powinny być jasne i precyzyjne, podczas gdy dane przedstawione przez zgłaszającego w opinii organu były nieczytelne<sup>25</sup>.

Izba Odwoławcza EUIPO w toku rozpatrywania sprawy zarzuciła wadliwość w zakresie formy oświadczenia, o którym mowa w art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. Z treści takiego oświadczenia powinno wynikać, że zgłaszający nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju co towary i usługi certyfikowane. W komentowanej decyzji wskazano, że przedmiotowe oświadczenie – zgodnie z art. 17 lit. b rozporządzenia wykonawczego 2018/626 – powinno być bezwzględnie elementem regulaminu używania znaku, nawet w ra-

mach aneksu załączonego do regulaminu<sup>26</sup>. Nie może to być – wbrew twierdzeniom zgłaszającego – odrębne zaświadczenie niewchodzące w skład regulaminu<sup>27</sup>.

Zgodnie ze stanowiskiem EUIPO wyrażonym w komentowanej decyzji regulamin musi także, co jest bardzo ważne w kontekście całości kształtu dokumentacji zgłoszeniowej, zawierać przedstawienie unijnego znaku certyfikującego. W tym zakresie, jak wynika z analizowanej decyzji, umieszczenie w regulaminie przedstawienia oznaczenia w wersji czarno-białej zamiast wersji kolorowej nie zostanie uznane za spełniające wymogi z przepisu art. 17 lit. c rozporządzenia wykonawczego 2018/626<sup>28</sup>. EUIPO słusznie wskazał bowiem, że przedstawienie oznaczenia w aneksie dołączonym do regulaminu w wersji czarno-białej nie jest tożsame z przedstawieniem graficznym zawartym w podaniu o udzielenie ochrony.

Izba Odwoławcza EUIPO zwróciła też uwagę na rozbieżności pomiędzy wykazem towarów i usług w pierwotnej dokumentacji zgłoszeniowej w porównaniu do wykazu stanowiącego element regulaminu (zgodnie z art. 17 lit. d rozporządzenia wykonawczego 2018/626) składanego – celem uzupełnienia zgłoszenia – na późniejszym etapie postępowania<sup>29</sup>.

W regulaminie używania znaku – zgodnie z przepisem art. 17 lit. e rozporządzenia wykonawczego 2018/626 – powinny być również wskazane cechy charakterystyczne, które mają podlegać certyfikacji. W komentowanej sprawie EUIPO uznał, że regulamin nie wskazuje na cechy usług, lecz na sposób, w jaki będą one dostarczane<sup>30</sup>. Nie jest wystarczające także wskazanie, że przedsiębiorstwo zatrudnia personel, który posiada odpowiedni certyfikat przyznany przez zgłaszającego<sup>31</sup>. Cechy muszą być precyzyjnie określone, a w przypadku cech ogólnych, takich jak jakość, należy certyfiko-

<sup>25</sup> Tak decyzja EUIPO w sprawie R 1364/2019-2, pkt 23–25.

<sup>26</sup> Decyzja EUIPO w sprawie R 1364/2019-2, pkt 27–28.

<sup>27</sup> *Ibidem*, pkt 27.

<sup>28</sup> *Ibidem*, pkt 29–30.

<sup>29</sup> *Ibidem*, pkt 31.

<sup>30</sup> *Ibidem*, pkt 34.

<sup>31</sup> *Ibidem*, pkt 38.

wane właściwości doprecyzować poprzez dodatkowe ich scharakteryzowanie. Przykładowo nie wystarczy wskazać, że towary czy usługi charakteryzują się dobrą jakością. Należy określić, w czym przejawia się ta dobra jakość oferowanych produktów czy świadczonych usług. Celem uniknięcia nadużyć i nieporozumień w zakresie funkcjonowania znaków certyfikujących w obrocie gospodarczym takie podejście EUIPO należy w pełni zaaprobować.

W komentowanej decyzji II Izba Odwoławcza EUIPO zwróciła też uwagę na to, aby cechy wskazane w regulaminie używania znaku były tożsame z cechami wskazanymi w różnego rodzaju aneksach i innych dokumentach załączonych do regulaminu używania znaku<sup>32</sup>.

Ponadto w art. 17 lit. f rozporządzenia wykonawczego 2018/626 wskazano, że niezbędnym elementem są warunki dotyczące używania unijnego znaku certyfikującego, jak i sankcje za ich nieprzestrzeganie. Zgodnie z treścią komentowanej decyzji wydanej przez EUIPO samo odwołanie się do polityki danego organu jest jednak niewystarczające, należy bowiem wskazać bezpośrednio w regulaminie używania znaku certyfikującego, na czym polega postępowanie będące wynikiem wprowadzonej polityki. Analogicznie w przypadku dokumentów powoływanych przez zgłaszających, takich jak plany czy protokoły.

Regulamin używania unijnego znaku certyfikującego powinien także – zgodnie z przepisem art. 17 lit. g rozporządzenia wykonawczego 2018/626 – zawierać informację na temat osób, które są upoważnione do używania unijnego znaku certyfikującego. Krąg osób uprawnionych do używania musi być wskazany w sposób niebudzący wątpliwości. Jak argumentuje II Izba Odwoławcza EUIPO w komentowanej decyzji, musi on zatem zawierać precyzyjne informacje w tym zakresie. Może to być nawet link umieszczony w regulaminie używania znaku przekierowujący do strony internetowej zawierającej informację na temat kręgu osób upoważnionych

do używania unijnego znaku certyfikującego<sup>33</sup>.

Zgodnie z przepisem art. 85 rozporządzenia 2017/1001 warunki używania oznaczenia wskazane w regulaminie nie mogą być sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Zasady, które zostały uregulowane na gruncie regulaminu używania, muszą być sprawiedliwe wobec wszystkich potencjalnych użytkowników. Co istotne – nie mogą one być sprzeczne z obowiązującymi przepisami, jak również powszechnie obowiązującymi praktykami funkcjonującymi w obrębie przedsiębiorców.

Jednocześnie w regulaminie musi być informacja, w jaki sposób organ certyfikujący zamierza badać cechy charakterystyczne oraz nadzorować używanie unijnego znaku certyfikującego (tak art. 17 lit. h rozporządzenia wykonawczego 2018/626). Cechy powinny być jasno określone, tak aby kontrola w zakresie certyfikacji i nadzoru używania mogła przebiegać bezproblemowo. Sposób badania i nadzorowania powinien być dookreślony poprzez m.in. jasno określone metody i częstotliwość przeprowadzania badań oraz kwalifikacje osób przeprowadzających testy czy nadzór<sup>34</sup>.

#### Podsumowanie

Zgodnie ze specyfiką funkcjonowania Urzędu UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej znajomość linii orzeczniczej tej agencji unijnej odgrywa bardzo ważną rolę. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano obszernie tezy z trzech decyzji zapadłych przed EUIPO. Wybrano orzeczenia, w których Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej w najszerszym zakresie wypowiedział się odpowiednio w kwestii: po pierwsze, zdolności odróżniającej

<sup>32</sup> Zob. *ibidem*, pkt 41.

<sup>33</sup> *Ibidem*, pkt 42.

<sup>34</sup> Problematyka unijnych znaków certyfikujących nie jest poddana analizie w literaturze polskiej. Ze względu na brak praktyki orzeczniczej nie ma też komentarzy do orzecznictwa zapadłego w odniesieniu do tej kategorii znaków towarowych. W kwestii regulaminu używania unijnego znaku certyfikującego zob. ewentualnie w literaturze polskiej: K. Wernicka, *Unijny znak certyfikujący...*, s. 1119–1120.

oznaczeń rejestrowanych jako unijne znaki certyfikujące, po drugie, możliwości ochrony jako unijnych znaków certyfikujących takich oznaczeń, które wskazują na pochodzenie geograficzne, oraz po trzecie, elementów składowych regulaminu używania znaku certyfikującego.

Co do stosowania wobec unijnych znaków certyfikujących bezwzględnych podstaw odmowy udzielenia ochrony analogicznych jak w odniesieniu do znaku indywidualnego – z decyzji EUIPO wynika, że identyczne przepisy powinny być stosowane. Taki wniosek został wysunięty w oparciu o wykładnię literalną i systemową przepisów, jak i brak *lex specialis* w odniesieniu do unijnych znaków towarowych.

W zakresie ochrony oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne towarów

czy usług Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelktualnej bezwzględnie nie rejestruje tego rodzaju oznaczeń. Ocena, czy zgłoszone oznaczenie wskazuje na pochodzenie geograficzne, jest dokonywana w oparciu o oznaczenie jako takie oraz regulamin używania znaku certyfikującego, a nawet dane zebrane przez EUIPO w drodze konsultacji internetowych.

W kwestii regulaminu używania unijnego znaku certyfikującego wszystkie elementy, jakie musi posiadać ta część dokumentacji zgłoszeniowej, zostały wymienione w rozporządzeniu wykonawczym do rozporządzenia 2017/1001. Jak wynika z decyzji zapadłych przed EUIPO, elementy regulaminu muszą być spójne z pozostałymi częściami dokumentacji zgłoszeniowej.

### Abstract

#### Case law review on EU certification marks

**Keywords:** European Union certification mark; distinctiveness of certification marks; signs designated geographical origin; regulation governing use of the EU certification mark

*Case law review on EU certification marks. The aim is to present some interesting decisions of European Union Intellectual Property Office concerning EU certification marks such as: problem of distinctiveness of EU certification mark, signs designated geographical origin and regulation governing use of the EU certification mark.*

### Bibliografia

#### Literatura

Koczanowski J., *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzyuczelniany Instytut Wynałazczości i Ochrony Własności Intelktualnej. Prace z Wynałazczości i Ochrony Własności Intelktualnej” 1976, nr 8.

Koczanowski J., *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2008, nr 6.

*Prawo własności przemysłowej, Komentarz*, t. VIIIB, red. Ł. Żelechowski, Warszawa 2021.

Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego Polsce*, Warszawa 2001.

*Unionsmarkenverordnung. Kommentar*, red. G. Eisenführ, D. Schennen, Hürth 2024.

Wernicka K., *Indywidualny znak towarowy znakiem certyfikującym – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 08.06.2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH and Wolfgang Gözze v. Verein Bremer Baumwollbörse*, „Glosa – Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” 2019, nr 1.

Wernicka K., *Unijny znak certyfikujący – charakterystyka ogólna* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.

Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy cz. I*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 5.

Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy cz. II*, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 6.

### Akty prawne

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 5 marca 2018 r. określające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1431, Dz. Urz. UE L 104 z 24.04.2018.

### Orzecznictwo:

Wyroki TS UE

Wyrok TS z 10 marca 2011 r., C-51/10P, ECLI:EU:C:2013:875.

Wyrok TS z 12 grudnia 2013 r., C-70/13P, ECLI:EU:C:2013:875.

Wyrok Sądu UE z 25 września 2015 r., T-209/14, ECLI:EU:T:2015:701.

Wyrok TS z 8 czerwca 2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze p. Verein Bremer Baumwollbörse, ECLI:EU:C:2017:234.

Decyzje EUIPO i UPRP

Decyzja II Izby Odwoławczej EUIPO z 11 marca 2020 r., R 1364/2019-2.

Decyzja IV Izby Odwoławczej EUIPO z 16 marca 2021 r., R2205/2020-4.

Decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R2110/2019-5.

Decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27 października 2021 r., R 2112/2019-55.

Decyzja UPRP z 28 grudnia 2022 r. w sprawie Z.538293; tekst nieopublikowany.