*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

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

**Abstract**

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.

**Abstrakt**

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[[1]](#footnote-1) 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[[2]](#footnote-2). W związku z tym znajomość orzecznictwa EUIPO ma istotny wymiar praktyczny, bowiem decyzje - w takim ujęciu jak przedstawiono powyżej - mają charakter swoistego precedensu.

Ten sposób rozstrzygania nie jest kompatybilny ze sposobem wydawania decyzji przez Urząd Patentowy RP. Jest to w pełni zasadne i związane z kontynentalnym systemem prawa w Polsce. UPRP wprost w wydanych decyzjach wskazuje na brak możliwości powoływania się na wcześniejszą praktykę orzeczniczą i wywodzi, że „Zgodność 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”[[3]](#footnote-3). W odniesieniu do orzecznictwa innych sądów unijnych – Urząd Patentowy RP w toku wydawania rozstrzygnięć powinien uwzględniać 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 nie zostało jednak wydane żadne orzeczenie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawnych regulujących ochronę znaków certyfikujących.

W związku z tym, że znajomość decyzji Urzędu UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej, jak wynika z przedstawionej linii orzeczniczej, ma kluczowe znaczenie w kontekście procedowania przed agencją UE - 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 niniejszej pracy analizie poddano zagadnienia, takie jak: zdolność odróżniająca znaków certyfikujących, znaki certyfikujące wskazujące na pochodzenie geograficzne oraz regulamin używania znaków certyfikujących.

**Zdolność odróżniająca znaków certyfikujących (gwarancyjnych)**

**Decyzje EUIPO w sprawie oznaczeń Biomineralwasser - decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27.10.2021 r., R2112/2019-5 i decyzja V Izby Odowławczej EUIPO z 27.10.2021 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 względem oznaczeń zgłaszanych jako unijne znaki certyfikujące.**

Od dnia 1 października 2017 r. w Urzędzie UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej na znaki certyfikujące można uzyskać prawo wyłączne, które rozciąga się na terytorium wszystkich państw członkowskich UE. Jest to kolejny etap usuwania barier w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego w obrębie państw członkowskich UE. Celem usprawnienia funkcjonowania swobody przepływu towarów i usług jedną z dziedzin prawa, które były poddane procesom harmonizacji i unifikacji było prawo znaków towarowych. W tym zakresie została wydana dyrektywa harmonizująca ochronę prawną znaków towarowych i powstała instytucja unijnego znaku towarowego (do dnia wejścia w życie rozporządzenia 2017/1001 określanego jako „wspólnotowy znak towarowy”). W 2011 r. został opracowany przez Instytut Maxa Plancka ds. Własności Intelektualnej i Prawa Konkurencji raport dotyczący funkcjonowania europejskiego systemu ochrony znaków towarowych. W raporcie wskazano na potrzebę wprowadzenia w UE jednolitej ochrony w prawie znaków gwarancyjnych, zwanych również certyfikującymi. Brak harmonizacji w tym zakresie - jak argumentowali autorzy raportu - zakłóca funkcjonowanie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dlatego zaproponowano zmianę przepisów dotyczących prawnej ochrony znaków towarowych i przedstawiono projekt nowej dyrektywy mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich UE odnoszących się do znaków towarowych. Poza projektem dyrektywy przedłożono również projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego i rozporządzenia Komisji (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory). Łączna ilość zgłoszeń unijnych znaków certyfikujących wynosi obecnie 665 zgłoszeń (stan na dzień 21.11.2024 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[[4]](#footnote-4).

W Decyzji EUIPO w sprawie R2110/2019-5 przedmiotem zgłoszenia było oznaczenie słowne „Bio-Mineralwasser” zgłoszone do EUIPO 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 zgłoszenia dotyczyły zgłoszonych do EUIPO oznaczeń jako znaków certyfikujących UE. 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.

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). W zapadłych decyzjach wskazano, że oznaczenie, aby mogło korzystać z ochrony w ramach przyznanego mu prawa wyłącznego do unijnego znaku certyfikującego, musi nadawać się do odróżniania grupy towarów czy usług certyfikowanych od tych, które nie podlegają certyfikacji tak, aby oznaczenie mogło pełnić w obrocie gospodarczym funkcję specyficzną dla znaków certyfikujących (gwarancyjnych)[[5]](#footnote-5).

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 względem oznaczeń zgłaszanych jako unijne znaki certyfikujące[[6]](#footnote-6). Urząd z Alicante stwierdził, że w rozdz. VIII sekcji 2 pt. „Unijne znaki certyfikujące” nie ma żadnych przepisów szczególnych w stosunku do regulacji ogólnych zawartych w rzdz. II, które wyłączałyby zastosowanie przepisów ogólnych[[7]](#footnote-7). W rozporządzeniu 2017/1001 nie ma zatem przepisów analogicznych jak w odniesieniu do unijnych znaków wspólnych zawierających wyłączenie stosowania art. 7(1) w związku z art. 74(2).

Jak wskazał Urząd w komentowanych decyzjach, przepisy Rozporządzenia 2017/1001 (mowa o art. 4(a), art. 7(1)(b), art. 74(1) i art. 83(1) Rozporządzenia 2017/1001; przypomnienie Autorki) bezpośrednio odnoszą się do funkcji odróżniającej każdej z trzech kategorii znaków towarowych – indywidualnego, wspólnego i certyfikującego[[8]](#footnote-8). Przepis art. 7(1)(b) rozporządzenia 2017/1001 należy zatem – zgodnie również z orzecznictwem wydanym przez EUIPO[[9]](#footnote-9) – stosować również względem znaków certyfikujących. Funkcja odróżniająca względem znaków indywidualnych, co wynikało pośrednio z wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 08.06.2017 r. w sprawie C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze p. Verein Bremer Baumwollbörse, nie jest jednak tożsama z funkcją jakościową[[10]](#footnote-10). 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”[[11]](#footnote-11). Rolą znaku towarowego indywidualnego – jak zostało już wielokrotnie wskazane w orzecznictwie - jest „zapewnienie identyfikacji pochodzenia towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany, tak aby stworzyć lub zachować rynek zbytu dla tych towarów i usług, z wyłączeniem wypadków używania o charakterze symbolicznym, mającego na celu wyłącznie utrzymanie praw do znaku towarowego”[[12]](#footnote-12). Taką jakościową funkcję można natomiast przypisać znakom certyfikującym.

Różnie rozumiana funkcja odróżniająca znaków towarowych indywidualnych i certyfikujących (gwarancyjnych) i odmienna rola w obrocie gospodarczym tych dwóch kategorii normatywnych znaków, może prowadzić do wniosku, że standard dotyczący zdolności odróżniającej jest wyznaczany odrębnie dla znaków indywidualnych i dla znaków certyfikujących. To samo oznaczenie może nie nadawać się do ochrony jako znak indywidualny w związku z art. 7(1)(b), zaś w odniesieniu do odróżniającego charakteru znaków certyfikujących – może okazać się, że stopień charakteru odróżniającego (w związku z art. 85(1) i z art. 7(1)(b) rozp. 2017/1001) jest wystarczający. Takie stanowisko zostało słusznie zaprezentowane przez Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej względem znaków certyfikujących w komentowanych decyzjach w sprawie oznaczeń Bio-Mineralwasser[[13]](#footnote-13).

Odmienny sposób postrzegania przez przeciętnego konsumenta różnych rodzajów oznaczeń został również zaprezentowany w wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-344/10 i C-345/10, Botella esmerilada[[14]](#footnote-14). W powołanym orzeczeniu Trybunał odniósł się wprawdzie do rodzajów znaków towarowych i wskazał, że trudniejsza jest ocena charakteru odróżniającego względem oznaczeń trójwymiarowych w porównaniu do oznaczeń słownych czy przestrzennych. Takie podejście należy jednak zastosować także w odniesieniu do badania zdolności odróżniającej różnych kategorii normatywnych oznaczeń.

Niezależnie od rodzaju znaku (przykładowo: 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[[15]](#footnote-15). Taki sposób badania nie odnosi się wyłącznie do znaków indywidualnych. Ma on zastosowanie również do znaków certyfikujących. W analizowanych decyzjach Urząd wskazał, że odbiorcą produktów, dla których zostały dokonane obydwa zgłoszenia (t.j.: 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)[[16]](#footnote-16).

W przypadku odmowy ochrony na podstawie art. 85(1) w związku z art. 7(1) – jak wskazywano już we wcześniejszym orzecznictwie – każda z podstaw wymienionych w art. 7(1) powinna być rozpatrywana niezależnie[[17]](#footnote-17).

W odniesieniu do zgłoszonego oznaczenia Urząd 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(1) w związku z art. 7(1)(b) i art. 7(2) rozporządzenia 2017/1001 EUIPO odmówił rejestracji oznaczenia jako znaku certyfikującego.

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

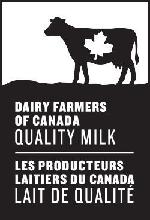
**Decyzja IV Izby Odwoławczej z 16.03.2021 r. w sprawie R2205/2020-4, DAIRY FARMERS OF CANADA QUALITY MILK LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA LAIT DE QUALITE[[18]](#footnote-18)**

**Wyłączenie z ochrony jako znaków certyfikujących oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne jest rozumiane przez EUIPO bardzo szeroko.**

W świetle przepisu art. 28 ust. 1 dyrektywy 2015/2436 prawodawca unijny pozostawił dowolność państwom członkowskim w zakresie zharmonizowania ich ustawodawstw w obszarze ochrony znaków certyfikujących (gwarancyjnych). Polski ustawodawca, wdrażając przepisy dyrektywy, zdecydował się ostatecznie uchylić dotychczas obowiązujące przepisy regulujące ochronę wspólnych znaków gwarancyjnych. Została wydana ustawa o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 20.02.2019 r., na mocy której wprowadzono regulacje prawne dotyczące ochrony znaków gwarancyjnych zgodne z regulacjami zawartymi w dyrektywie 2015/2436. Polski ustawodawca pozostał przy dotychczasowym nazewnictwie i nie wprowadził modyfikacji w obrębie terminologii polegającej na zmianie określenia na znak towarowy certyfikujący.

Definicja unijnego znaku certyfikującego jest zasadniczo tożsama z definicją znaku gwarancyjnego na gruncie PWP. Znakiem towarowym gwarancyjnym zgłaszanym do UPRP, jak i unijnym znakiem certyfikującym rejestrowanym przez EUIPO, jest takie oznaczenie, które pozwala odróżnić towary lub usługi certyfikowane przez właściciela znaku pod względem różnych cech. Co istotne, 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 rozpatrywało kwestie możliwości ochrony przedmiotowego oznaczenia jako unijnego znaku certyfikującego.



Oznaczenie zgłoszone jako unijny znak certyfikujący dnia 12.03.2020 r. (oznaczenie zgłoszone dla produktów mlecznych; nr zgłoszenia 018209306)

Identyczne zgłoszenie było przedmiotem wcześniejszego zgłoszenia dokonanego dnia 31.10.2019 r. jako indywidualny znak towarowy również dla produktów mlecznych (nr zgłoszenia 018145696). Tego samego dnia do EUIPO wpłynęło analogiczne zgłoszenie w kolorze niebiesko-białym również jako znak indywidualny (nr zgłoszenia 018145693). Obydwa oznaczenia nie zostały jednak zarejestrowane jako znaki indywidualne.



Oznaczenie zgłoszone jako unijny znak certyfikujący dnia 31.10.2019 r. dla produktów mlecznych (nr zgłoszenia 018145693)

W obydwu przypadkach zgłaszającym jest Canadian Dairy Farmers. Już w samej postaci oznaczenia zgłoszonego do ochrony jest wskazanie na pochodzenie nabiału (jako towaru certyfikowanego) z Kanady. Stowarzyszenie argumentowało, że certyfikacja ma dotyczyć norm, nie zaś – pochodzenia towarów, a swoje stanowisko uzasadniało tym, że w regulaminie używania znaku było wskazanie, że certyfikacja dotyczy norm wskazanych w dokumencie o nazwie „Consolidated Food and Drug Regulations”, sekcja B.08.001. Urząd uznał jednak, że oznaczenie wskazuje na geograficzne pochodzenie towarów, co jest zabronione na gruncie art. 83(1) rozporządzenia 2017/1001. Urząd 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[[19]](#footnote-19).

Wyłączenie z ochrony jako znaków certyfikujących oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne jest rozumiane przez EUIPO bardzo szeroko. W odniesieniu do wskazanego poniżej oznaczenia Urząd odmówił udzielenia na nie prawa z rejestracji do unijnego znaku certyfikującego ze względu na to, że – w opinii Urzędu - zgłoszone oznaczenie jest przeznaczone do certyfikowania pochodzenia geograficznego produktów i usług.



Oznaczenie zgłoszone do EUIPO jako unijny znak certyfikujący za numerem 018871001

Urząd wskazał, że przedmiotowe oznaczenie zawiera bezpośrednie odniesienie do pochodzenia produktów i usług, to jest do Bretanii. Wynika to bowiem stąd, że określenie „BREIZH” oznacza po bretońsku „Bretania” i może wskazywać na pochodzenie geograficzne wytworzonych towarów. Jak pokazuje zaprezentowany przykład – wskazanie na pochodzenie geograficzne nie musi być powszechnie rozumiane (określenie „BREIZH” nie pochodzi z żadnego z języków nowożytnych, lecz przez rząd Francji został uznany za język regionalny)[[20]](#footnote-20). W niniejszej sprawie istotnym elementem w ustaleniu był również regulamin używania znaku, z którego wynikało (jak doprecyzował Urząd – z aneksu 3), że produkty i usługi oznaczone znakiem pochodzą z Bretanii. Urząd swoją ocenę oparł również na ustaleniach poczynionych na podstawie przeprowadzonej konsultacji internetowej. Jak wskazał EUIPO poprzez krótkie badanie internetowe ustalono, że oznaczenie wprost wskazuje na pochodzenie towarów z Bretanii.

**Regulamin używania znaku certyfikującego**

**Decyzja II Izby Odwoławczej z 11.03.2020 r. w sprawie R1364/2019-2, Ism ATEX INERIS EX[[21]](#footnote-21)**

**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 11.03.2020 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. 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[[22]](#footnote-22) w sposób enumeratywny w przepisie art. 17 wymieniono wszystkie elementy, które muszą znaleźć się w regulaminie.

Po pierwsze, w regulaminie używania, zgodnie z przepisem art. 17 lit. a) rozporządzenia wykonawczego 2018/626 musi znaleźć się nazwa zgłaszającego (ewentualnie w przypadku, gdy zgłaszającym jest osoba fizyczna - wskazanie imienia i nazwiska). Ważnym jest, aby nazwa zgłaszającego i/lub jego imię i nazwisko było tożsame z regulaminem używania znaku.

Po drugie, regulamin winien zawierać oświadczenie zgłaszającego, że spełnia on wymogi określone w art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej dostarczanie towarów lub usług tego samego rodzaju, co towary i usługi certyfikowane. Z treści regulaminu nie może wynikać, że świadczenie usług będzie wykonywane z użyciem towarów dostarczonych przez zgłaszającego. Byłoby to potraktowane za sprzeczne z przepisem art. 83 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. W komentowanej decyzji zwrócono ponadto uwagę na to, że przedmiotowe oświadczenie – zgodnie z art. 17 lit. c) rozporządzenia wykonawczego 2018/626 powinno być jednak elementem regulaminu używania znaku, nawet w ramach aneksu załączonego do regulaminu[[23]](#footnote-23).

Dalej regulamin musi również, co jest bardzo ważne w kontekście całokształtu dokumentacji zgłoszeniowej, zawierać przedstawienie unijnego znaku certyfikującego zgodnie z przepisem art. 17 lit. c) rozporządzenia wykonawczego 2018/626. W tym zakresie, jak wynika z analizowanej decyzji, umieszczenie w regulaminie przedstawienia oznaczenia w wersji czarno-białej zamiast wersji kolorowej nie zostanie uznane za właściwe. Urząd słusznie wskazał bowiem, że przedstawienie oznaczenia w aneksie dołączonym do regulaminu w wersji czarno-białej nie jest tożsame z podaniem o udzielenie ochrony.

W regulaminie używania znaku zgodnie z przepisem art. 17 lit. e) rozporządzenia wykonawczego 2018/626 powinny być również wskazane towary lub usługi objęte unijnym znakiem towarowym oraz cechy charakterystyczne, które mają podlegać certyfikacji. W przypadku modyfikacji wykazu towarów i usług w toku postępowania zgłoszeniowego zgłaszający powinien również dokonać zmian w obrębie regulaminu używania znaku. Jak wskazał EUIPO regulamin musi być spójny w tym zakresie. Cechy wskazane w regulaminie używania znaku muszą być tożsame z cechami wskazanymi w różnego rodzaju aneksach i innych dokumentach załączonych do regulaminu używania znaku. Cechy muszą być precyzyjnie określone, a w przypadku cech ogólnych, należy pewne właściwości doprecyzować poprzez dodatkowe ich scharakteryzowanie. Przykładowo, jak argumentował Urząd z Alicante, nie wystarczy wskazać, że towary czy usługi charakteryzują się dobrą jakością. Należy dookreślić, w czym przejawia się 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.

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 samo odwołanie się do polityki danego organu jest jednak niewystarczające. Należy bowiem wskazać, na czym polega postępowanie będące wynikiem wprowadzonej polityki. Analogicznie w przypadku dokumentów powoływanych, 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 nie budzący wątpliwości. Jak argumentuje agencja UE z Alicante - musi on zatem zawierać precyzyjne informacje w tym zakresie. Co więcej, 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 - zasady nie mogą 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, między innymi, jasno określone metody i częstotliwość przeprowadzania badań, jak i kwalifikacje osób przeprowadzających testy czy nadzór[[24]](#footnote-24).

**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 w Alicante w najszerszym zakresie wypowiedział się odpowiednio w kwestii: po pierwsze, zdolności odróżniającej oznaczeń rejestrowanych jako unijne znaki certyfikujące, po drugie, w kwestii możliwości ochrony jako unijnych znaków certyfikujących takich oznaczeń, które wskazują na pochodzenie geograficzne oraz, po trzecie - w kwestii 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 braku *lex specialis* w odniesieniu do unijnych znaków towarowych.

W zakresie ochrony oznaczeń wskazujących na pochodzenie geograficzne towarów czy usług - Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej bardzo rygorystycznie podchodzi do tego rodzaju zgłoszeń. Rejestracji nie podlegają nie tylko oznaczenia w sposób bezpośredni wskazujące na pochodzenie, ale również i te, które zawierają elementy w sposób pośredni wskazujące na pochodzenie towarów czy usług oznaczanych unijnym znakiem certyfikującym.

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.

**Bibliografia**

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

Koczanowski J., *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2008/6, s. 65-74.

Skubisz R., *Funkcje znaku towarowego* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego Polsce*, Warszawa 2001, s. 222-242.

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” 2019/1, s. 79-85.

Wernicka K., *Unijny znak certyfikujący – charakterystyka ogólna* [w:] *100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej*, Warszawa 2018, s. 1112-1126.

Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. I, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/5, s. 4-13.

Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. II, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/6, s. 20-28.

1. 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 dnia 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 154 z 16.06.2017 (dalej jako: rozporządzenie 2017/1001) – zmianie uległa nazwa na Urząd UE ds. Ochrony Własności Intelektualnej (skrót od angielskojęzycznej nazwy to: EUIPO). [↑](#footnote-ref-1)
2. Wyr. TS z: 10.03.2011 r., C-51/10P, EU:C:2013:875, pkt 42; 12.12.2013 r., C-70/13P, EU:C:2013:875, pkt 42. Wyr. Sądu UE z 25.09.2015 r., T-209/14, EU:T:2015:701, pkt 62. Wyżej wymienione orzeczenia zostały przywołane, między innymi, w decyzjach będących przedmiotem niniejszego przeglądu (zob. Decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27.10.2021 r., R2110/2019-5, Bio-Mineralwasser I, pkt 43 oraz Decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27.10.2021 w sprawie R 2112/2019-5, pkt 49; wszystkie decyzje EUIPO powołane w niniejszej pracy znajdują się na stronie www.euipo.europa.eu). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zob. m.in. Decyzja UPRP z 28.12.2022 r. w sprawie Z.538293; tekst nieopublikowany. [↑](#footnote-ref-3)
4. Na okoliczność wykazania tej tezy dnia 07.11.2024 r. w ogólnodostępnych bazach dostępnych na stronie internetowej [www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu) policzono ilość zgłoszeń dokonanych w okresie od dnia 01.10.2017 r. do dnia 07.11.2024 r. Wyniki badania są następujące: we wskazanym okresie zostało zgłoszonych 476 unijnych znaków wspólnych, 657 unijnych znaków certyfikujących oraz 992971 unijnych znaków indywidualnych. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tak pkt 22 decyzji EUIPO z 27.10.2021 r., R2112/2019-5, Mineralwasser II (dalej jako: decyzja EUIPO, R 2112/2019-55) oraz pkt 33 decyzji EUIPO z 27.10.2021 r., R2110/2019-5, Mineralwasser I (dalej jako: decyzja EUIPO, R2110/2019-5). Jest to teza powielana w późniejszym orzecznictwie zapadłym przed EUIPO. [↑](#footnote-ref-5)
6. Tak decyzja V Izby Odwoławczej EUIPO z 27.10.2021 r., R 2112/2019-55, pkt 15 i 16 oraz decyzja V Izby Odwoławczej z 27.10.2021 r., R 2110/2019-5, pkt 15 i 16. [↑](#footnote-ref-6)
7. Pkt 17 decyzji EUIPO, R 2112/2019-55 oraz pkt 17 decyzji z 27.10.2021 r., R 2110/2019-5. Zob. też inne decyzje EUIPO. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pkt 18 decyzji R 2112/2019-55 oraz pkt 18 decyzji R 2110/2019-5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Pkt 19 decyzji R 2112/2019-55 oraz pkt 19 decyzji R 2110/2019-5. W kwestii funkcji indywidualnych znaków towarowych zob. obszernie: J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976/8; J. Koczanowski, *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2008/6, s. 65-74; R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego Polsce*, Warszawa 2001, s. 222-242; Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. I, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/5, s. 4-13; Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. II, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/6, s. 20-28. [↑](#footnote-ref-9)
10. W kwestii funkcji indywidualnych znaków towarowych zob. obszernie: J. Koczanowski, *Funkcje i ochrona prawna znaków towarowych*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Międzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1976/8; J. Koczanowski, *Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim*, „Studia Prawnicze: rozprawy i materiały” 2008/6, s. 65-74; R. Skubisz, *Funkcje znaku towarowego* [w:] *Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego Polsce*, Warszawa 2001, s. 222-242; Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. I, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/5, s. 4-13; Żelechowski Ł., *Funkcje znaku towarowego a naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy* cz. II, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015/6, s. 20-28. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wyr. TS z 08.06.2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH, Wolfgang Gözze p. Verein Bremer Baumwollbörse, ECLI:EU:C:2017:234, pkt 46 (dalej jako wyr. TS w sprawie C-689/15). [↑](#footnote-ref-11)
12. Wyr. 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 08.06.2017 r., C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH and Wolfgang Gözze v. Verein Bremer Baumwollbörse*, „Glosa – Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” 2019/1, s. 79-85. [↑](#footnote-ref-12)
13. Pkt 24 decyzji EUIPO w sprawie R 2112/2019-55 oraz pkt 24 decyzji w sprawie R 2110/2019-5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Wyr. TS z 20.10.2011 w sprawach połączonych C-344/10P i C-345/10P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:68, pkt 46 i powołane tam orzecznictwo. [↑](#footnote-ref-14)
15. Zob. pkt 26 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 oraz pkt 26 decyzji w sprawie R 2112/2019-5. [↑](#footnote-ref-15)
16. Tak pkt 27 decyzji EUIPO w sprawie R 2110/2019-5 oraz pkt 27 decyzji w sprawie R 2112/2019-5. [↑](#footnote-ref-16)
17. 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. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dalej jako Decyzja EUIPO w sprawie R2205/2020-4. [↑](#footnote-ref-18)
19. Zob. pkt 13 Decyzji EUIPO w sprawie R2205/2020-4 oraz powołane tam orzecznictwo. [↑](#footnote-ref-19)
20. Zob. Decyzja EUIPO z 16.11.2023 r., nr zgłoszenia 018871001, s. 3 w sprawie odmowy przyznania ochrony w przedmiocie zgłoszenia do ochrony oznaczenia jako znaku certyfikującego UE. [↑](#footnote-ref-20)
21. Decyzja EUIPO w sprawie R1364/2019-2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/626 z 05.03.2018 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 jako rozporządzenie wykonawcze 2018/626). [↑](#footnote-ref-22)
23. Decyzja EUIPO w sprawie R 1364/2019-2, pkt 28. [↑](#footnote-ref-23)
24. 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 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. 1119-1120. [↑](#footnote-ref-24)