

**WYTYCZNE DOTYCZĄCE ROZPATRYWANIA
SPRAW ZWIĄZANYCH ZE ZNAKAMI
TOWAROWYMI UNII EUROPEJSKIEJ**

**URZĄD UNII EUROPEJSKIEJ
DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
(EUIPO)**

Część C

Sprzeciw

**Dział 6 Oznaczenia geograficzne (art. 8 ust.
6**

RZTUE)

Spis treści

1 Wstęp.....	1346
2 Oznaczenia geograficzne kwalifikujące się na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE.....	1347
2.1 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy prawa Unii.....	1347
2.1.1 Szczegóły uzasadnienia.....	1347
2.1.2 Wyczerpujący charakter unijnego systemu ochrony.....	1348
2.2. Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich.....	1349
2.3 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy umów międzynarodowych.....	1349
2.3.1 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE.....	1350
2.3.2 Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie, w tym porozumienie lizbońskie ().....	1351
3 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych.....	1352
3,1 Sytuacje objęte rozporządzeniami UE.....	1352
3.1.1 Wykorzystanie renomy oznaczeń geograficznych.....	1353
3.1.2 Niewłaściwe używanie oraz wskazania i praktyki wprowadzające w błąd.....	1355
3.1.3 Ograniczenia zakresu ochrony oznaczeń geograficznych z przyczyn względnych.....	1355
3.2 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych.	1355

1 Wstęp

Zgodnie z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) prawa do nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych chronionych na poziomie Unii lub na poziomie krajowym uprawniają do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia ZTUE. Przy określaniu zakresu ochrony tych konkretnych nazw przepisy odnoszą się przede wszystkim do nazw chronionych/zarejestrowanych, bez względu na to, czy nazwy te dotyczą chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) lub chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG). Ponadto na zakres ochrony nie ma wpływu rozróżnienie między ChNP a ChOG. A zatem w niniejszym dziale te nazwy chronione będą określane mianem oznaczeń geograficznych (OG) bez wprowadzania rozróżnienia między nimi.

Podstawową funkcją ochrony OG jest zagwarantowanie konsumentowi geograficznego pochodzenia towarów i związanych z nim szczególnych cech jakościowych (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147).

Ochrona OG w oparciu o względne podstawy stanowi uzupełnienie ochrony *z urzędu* w oparciu o bezwzględne podstawy ([art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#)). Mimo, że istnieją powiązania i zbieżność z ochroną w oparciu o bezwzględne podstawy, istnieją różnice zarówno pod względem proceduralnym, jak i merytorycznym, wynikające ze względnego charakteru ochrony na podstawie [art. 8 ust. 6 RZTUE](#).

[Artykuł 8 ust. 6 RZTUE](#) ma następujące brzmienie:

W wyniku sprzeciwu jakiegokolwiek osoby, która jest uprawniona na podstawie stosownych przepisów prawa do wykonywania praw wynikających z nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego, nie rejestruje się zgłoszonego znaku towarowego, jeżeli i w zakresie, w jakim – zgodnie z przepisami prawa Unii lub prawa krajowego, przewidującymi ochronę nazw pochodzenia lub oznaczeń geograficznych:

1. zgłoszenie nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego zostało już dokonane na podstawie przepisów prawa Unii lub prawa krajowego przed datą zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub datą pierwszeństwa zastrzeżoną w zgłoszeniu, pod warunkiem jego późniejszej rejestracji;
2. ta nazwa pochodzenia lub to oznaczenie geograficzne uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku towarowego.

[Artykuł 8 ust. 6 RZTUE](#) jest zatem przepisem ramowym w tym sensie, że to obowiązujące przepisy Unii, prawo państwa członkowskiego lub umowa międzynarodowa określają warunki nabycia i zakres ochrony OG. Ponadto, jak zostanie to wyjaśnione poniżej, wyczerpujący charakter unijnego systemu ochrony OG w określonych obszarach produktów decyduje o zakresie, w jakim OG chronione na mocy prawa krajowego lub umowy międzynarodowej może stanowić podstawę sprzeciwu na podstawie [art. 8 ust. 6 RZTUE](#).

Ogólny przegląd oznaczeń geograficznych znajduje się w Wytycznych, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji](#).

[rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\).](#)

2 Oznaczenia geograficzne kwalifikujące się na podstawie art. 8 ust. 6 RZTUE

Oznaczenia geograficzne są chronione na różnych poziomach, na mocy prawa Unii, prawa krajowego lub umów międzynarodowych, i obejmują różne obszary produktów, takie jak środki spożywcze, wina, wina aromatyzowane, napoje spirytusowe lub wyroby rzemieślnicze.

2.1 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy prawa Unii

Jeżeli chodzi o **przepisy prawa UE** chroniące oznaczenia geograficzne, obecnie obowiązują następujące rozporządzenia UE:

- [rozporządzenie \(UE\) nr 1308/2013](#) ⁽⁶³⁾ w odniesieniu do *win*;
- [rozporządzenie \(UE\) nr 251/2014](#) ⁽⁶⁴⁾ w odniesieniu do *win aromatyzowanych*;
- [rozporządzenie \(UE\) 2019/787](#) ⁽⁶⁵⁾ w odniesieniu do *napojów spirytusowych*;
- [rozporządzenie \(UE\) nr 1151/2012](#) ⁽⁶⁶⁾ w odniesieniu do *produktów rolnych i środków spożywczych*.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zob. również Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\), pkt 2: Definicja oznaczeń geograficznych na podstawie rozporządzeń UE.](#)

2.1.1 Szczegóły uzasadnienia

Oznaczenia geograficzne chronione na podstawie powyższych rozporządzeń mogą stanowić ważną podstawę do wniesienia sprzeciwu na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#), w zakresie w jakim umożliwiają osobie uprawnionej na mocy obowiązującego prawa do wykonywania tych praw **w celu uniemożliwienia używania** późniejszego znaku. Możliwość zapobiegania używaniu oznaczeń wynikająca z tych rozporządzeń podlega

⁶³ [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1308/2013](#) z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

⁶⁴ [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 251/2014](#) z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91.

⁶⁵ [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) 2019/787](#) z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

⁶⁶ [Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady \(UE\) nr 1151/2012](#) z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Zastąpiło ono i uchyliło rozporządzenie (WE) nr 510/2006.

właściwym przepisom rozporządzeń wymienionych powyżej ([art. 13 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 103 ust. 2 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 21 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) oraz [art. 20 ust. 2 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#)). W tym kontekście ważne jest rozróżnienie przepisów **zapobiegających używaniu** od tych, które **zapobiegają rejestracji** ⁽⁶⁷⁾ znaku towarowego, które nie są podstawą wniesienia sprzeciwu na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) (przepisy uniemożliwiające rejestrację są stosowane jako podstawa dla bezwzględnej odmowy zgodnie z [art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#)).

Zgodnie z [art. 7 ust. 2 RDZTUE](#) osoba wnosząca sprzeciw musi przedstawić dowody na istnienie i zakres ochrony wcześniejszego OG, jak również dowody na to, że jest uprawniona do wniesienia sprzeciwu.

W szczególności zgodnie z [art. 7 ust. 2 lit. e\) RDZTUE](#), aby uzasadnić swoje prawa, osoba wnosząca sprzeciw musi dostarczyć Urzędowi dowody na istnienie i zakres ochrony wskazanego OG (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.2 i 4.2.4.4](#)).

Osoba wnosząca sprzeciw musi również udowodnić swoje uprawnienie do jego wniesienia, a mianowicie, że jest **uprawniona na podstawie odpowiednich przepisów do wykonywania praw wynikających z OG** ([art. 46 ust. 1 lit. d\) RZTUE](#) i [art. 7 ust. 2 RDZTUE](#)). Ponadto osoba wnosząca sprzeciw musi dowieść, że obowiązujące przepisy przyznają jej **bezpośrednie prawo działania** w celu zakazania bezprawnego wykorzystania oznaczenia geograficznego (zob. Wytyczne, [część C: Sprzeciw, dział 4: Niezarejestrowane znaki towarowe i inne oznaczenia używane w obrocie handlowym \(art. 8 ust. 4 RZTUE\), pkt 3.1](#)).

2.1.2 Wyczerpujący charakter unijnego systemu ochrony

Trybunał Sprawiedliwości uznał (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521), że unijny system ochrony oznaczeń geograficznych *produktów rolnych i środków spożywczych* ustanowiony w [rozporządzeniu \(WE\) nr 510/2006](#) [wówczas obowiązującym] ma „**charakter wyczerpujący**”. Trybunał potwierdził ponadto, że to samo odnosi się do unijnego systemu ochrony oznaczeń geograficznych dla *win*, zgodnie z [rozporządzeniem \(WE\) nr 1234/2007](#) [wówczas obowiązującym], z uwagi na fakt, że „te dwa systemy mają zasadniczo ten sam charakter, ponieważ ich cele i funkcje są podobne” (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 76). W odniesieniu do *produktów rolnych i środków spożywczych* zob. [art. 9 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#) w związku z [motywem 24 tego rozporządzenia](#). W odniesieniu do *win* zob. [art. 107 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#).

Urząd stosuje analogiczne podejście w odniesieniu do oznaczeń geograficznych *win aromatyzowanych* i *napojów spirytusowych* z następujących względów. Poprzednia ochrona na poziomie krajowym OG dla *win aromatyzowanych* i *napojów spirytusowych*, które obecnie kwalifikują się do OG odpowiednio na mocy

⁶⁷ [Artykuł 14 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 102 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 36 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) i [art. 19 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#).

[rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) i [rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#), została **zniesiona** po zarejestrowaniu tych OG na poziomie UE (zob. [art. 26 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) i [art. 37 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) w związku z [art. 15 ust. 2](#) i [art. 20 ust. 1](#) rozporządzenia (WE) nr 110/2008).

2.2. Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich

Oznaczenia geograficzne chronione na mocy przepisów państw członkowskich mogą stanowić podstawę sprzeciwu zgodnie z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) **jedynie w zakresie, w jakim dana kategoria towarów nie jest objęta jednolitą ochroną UE**. Dotyczy to np. produktów rzemieślniczych (np. „HEREND” w odniesieniu do wyrobów porcelanowych pochodzących z Herendu na Węgrzech).

Z powyższych względów unijna ochrona *środków spożywczych, win, napojów spirytusowych i win aromatyzowanych* ma charakter wyczerpujący, co oznacza, że w tych obszarach sprzeciw na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) nie może opierać się na prawach krajowych. Wynika to z faktu, że unijny system ochrony obejmujący powyższe rozporządzenia **uchyla i zastępuje** krajową ochronę oznaczeń geograficznych dla *środków spożywczych, win, napojów spirytusowych oraz win aromatyzowanych*.

W przypadku tych produktów osoba wnosząca sprzeciw musi powołać się w nim na odpowiednie ustawodawstwo UE, jako że odwołania do przepisów prawa krajowego nie będą uznawane za stosowne.

W sprawie wymogów dotyczących uzasadnienia zob. [Wytyczne, część C: Sprzeciw, dział 1: Postępowanie sprzeciwowe, pkt 4.2 i 4.2.4.4](#).

2.3 Oznaczenia geograficzne chronione na mocy umów międzynarodowych

Niezależnie od tego, że [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) nie zawiera wyraźnego odniesienia do oznaczeń geograficznych chronionych umowami międzynarodowymi, odniesienie do „przepisów prawa Unii” i „prawa krajowego” obejmuje oczywiście umowy międzynarodowe, ponieważ stanowią one część porządku prawnego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które jest stroną umowy międzynarodowej.

Aby sprzeciw na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) na podstawie prawa wynikającego z jakiegokolwiek umowy międzynarodowej był skuteczny, postanowienia tej umowy międzynarodowej muszą mieć bezpośrednie zastosowanie i muszą umożliwiać beneficjentowi danego oznaczenia geograficznego wystąpienie z bezpośrednim powództwem w celu zakazania używania kolejnego znaku towarowego.

Pod tym ostatnim względem umowy międzynarodowe **nie zawsze są samowykonalne**. Zależy to od cech samej umowy oraz od tego, w jaki sposób zostały one zinterpretowane w danej jurysdykcji. Urząd uznaje na przykład, że postanowienia porozumienia lizbońskiego (w szczególności art. 3 i 8) nie są samowykonalne. Jak

wyraźnie wskazano w art. 8 porozumienia lizbońskiego, w odpowiednim ustawodawstwie krajowym trzeba określić rodzaj możliwych czynności prawnych, ich zakres oraz to, czy te czynności prawne obejmują umożliwienie właścicielowi nazwy pochodzenia zakazania używania kolejnego znaku towarowego. W związku z tym w takich przypadkach niezbędne jest powołanie się na stosowne ustawodawstwo krajowe, gdyż jest ono niezbędnym elementem umożliwiającym osobie wnoszącej sprzeciw udowodnienie, że dane oznaczenie geograficzne może zapobiec używaniu kolejnego znaku, a osoba wnosząca sprzeciw jest uprawniona na mocy przepisu regulującego dane prawo do wykonywania tego prawa.

2.3.1 Umowy międzynarodowe zawierane przez UE

Na oznaczenia geograficzne wynikające z umów zawartych między UE a państwami trzecimi można się powoływać na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#), jeżeli postanowienia tych umów wskazują **konkretnego beneficjenta oznaczenia geograficznego lub konkretną kategorię użytkowników**, którym przysługuje prawo do powództwa.

[Artykuł 8 ust. 6 lit. i\) RZTUE](#) zawiera wymóg, aby oznaczenie geograficzne było od razu zgłoszone i następnie zarejestrowane. Niemniej jednak ten przepis może być również stosowany w drodze analogii wobec oznaczeń geograficznych z państw trzecich chronionych na mocy umów międzynarodowych. W przypadku umów międzynarodowych, których UE jest stroną, datę wejścia w życie umowy międzynarodowej uznaje się za datę pierwszeństwa takiego oznaczenia geograficznego (a w przypadku oznaczenia geograficznego państwa trzeciego dodanego później do listy, datę wejścia w życie takiej zmiany), chyba że umowa międzynarodowa wymaga wcześniejszej daty pierwszeństwa.

UE jest umawiającą się stroną Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego, obowiązującego od dnia 26 lutego 2020 r. Oznaczenia geograficzne pochodzące z krajów spoza UE chronione na mocy Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego mogą być przywoływane w postępowaniach sprzeciwowych zgodnie z treścią [art. 8 ust. 6 RZTUE](#), pod warunkiem że Komisja przyznała im ochronę w UE na mocy rozporządzenia (UE) 2019/1753 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2019 r. w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych („[rozporządzenie \(UE\) 2019/1753](#)”) oraz pod warunkiem, że zgłoszono kwestionowany znak towarowy po powiadomieniu Komisji przez WIPO o rejestracji międzynarodowego oznaczenia geograficznego.

W przypadku gdy zgłoszono kwestionowany znak towarowy przed powiadomieniem Komisji o rejestracji międzynarodowej, ale po dokonaniu rejestracji międzynarodowej w Biurze Międzynarodowym, oznaczenie geograficzne stanowi wcześniejsze prawo wyłącznie, gdy osoba wnosząca sprzeciw udowodni, że zgłoszono znak towarowy w złej wierze.

Prawem materialnym, na którym musi opierać się strona wnosząca sprzeciw, powołując się na oznaczenia geograficzne chronione na mocy Aktu genewskiego, jest art. 11 ust. 1 i ust. 3 Aktu genewskiego w związku z [rozporządzeniem \(UE\) 2019/1753](#).

Aby uzyskać więcej informacji, zob. [pkt 3.2](#) poniżej i Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#), [pkt 6.2.3: Oznaczenie geograficzne są chronione w ramach systemu lizbońskiego \(Akt genewski\)](#).

2.3.2 Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie, w tym porozumienie lizbońskie ⁽⁶⁸⁾

Z przyczyn wskazanych powyżej w [pkt 2.1.2](#) na oznaczenie geograficzne chronione na mocy umowy międzynarodowej zawartej przez państwa członkowskie (między państwami członkowskimi lub z państwami trzecimi) nie można się powoływać jako na wcześniejsze prawo na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#), jeżeli jest ono sprzeczne z wyczerpującym charakterem prawa Unii w odpowiednich obszarach (obecnie pewnych środków spożywczych i innych produktów rolniczych, win, napojów spirytusowych oraz win aromatyzowanych).

W wyroku w sprawie Budějovický Budvar (08/09/2009, [C-478/07](#), Budějovický Budvar, EU:C:2009:521) Trybunał omówił wyczerpujący charakter prawa Unii w zakresie oznaczeń geograficznych pochodzących z państw członkowskich. W interpretacji Urzędu dotyczy to tym bardziej oznaczeń geograficznych państw trzecich dotyczących odpowiednich kategorii produktów, które korzystają z ochrony na terytorium państwa członkowskiego na mocy umowy międzynarodowej, zawartej między tym państwem członkowskim a państwem trzecim ⁽⁶⁹⁾.

Dotyczy to także porozumienia lizbońskiego. Co do zasady nazwy pochodzenia chronione w państwie członkowskim na mocy porozumienia lizbońskiego nie mogą stanowić podstawy sprzeciwu na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#). Jedynymi wyjątkami w tym zakresie są następujące przypadki:

- Umowy międzynarodowe obejmujące oznaczenia geograficzne, które nie dotyczą środków spożywczych, win, napojów spirytusowych lub win aromatyzowanych.
- Umowy międzynarodowe zawarte z państwami trzecimi przez państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do UE. Jest tak, ponieważ obowiązki wynikające z umowy międzynarodowej zawartej przez państwo członkowskie przed jego przystąpieniem do UE muszą być przestrzegane. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek podjęcia wszelkich właściwych kroków w celu wyeliminowania niezgodności między umową zawartą przed przystąpieniem danego państwa członkowskiego a Traktatem (zob. art. 307 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, obecnie [art. 351](#) TFUE zgodnie z wykładnią Trybunału w wyroku z 18/11/2003, [C-216/01](#), Budějovický Budvar, EU:C:2003:618, § 168-172).
- Umowy międzynarodowe zawarte z państwem trzecim przez państwo członkowskie po przystąpieniu do UE, lecz przed wejściem w życie jednolitego unijnego systemu ochrony w odniesieniu do danej kategorii produktów.

⁶⁸ Niektóre państwa członkowskie (Bułgaria, Republika Czeska, Francja, Włochy, Węgry, Portugalia i Słowacja) są stronami Porozumienia lizbońskiego o ochronie nazw pochodzenia i ich międzynarodowej rejestracji z 1958 r. (zrewidowanego w Sztokholmie w dniu 14 lipca 1967 r. i zmienionego w dniu 28 września 1979 r.).

⁶⁹ W przypadku gdy UE nie jest stroną umowy.

Jako że państwa członkowskie są zobowiązane do wyeliminowania niezgodności z prawem UE, Urząd będzie stosować dwa ostatnie wyjątki (które dotyczą wyłącznie oznaczeń geograficznych państw trzecich w odniesieniu do produktów spożywczych, win i napojów spirytusowych lub aromatyzowanych produktów sektora wina) **tylko wtedy, gdy osoba wnosząca sprzeciw wyraźnie odnosi się do wyjątku i popiera go spójną argumentacją oraz stosownymi dowodami** (w szczególności dotyczącymi daty wejścia w życie cytowanej umowy międzynarodowej w państwie członkowskim UE, na którego ciągłość zapewnianej ochrony powołuje się osoba wnosząca sprzeciw). Zarzuty ogólne podnoszone przez osobę wnoszącą sprzeciw (np. tylko powołanie się na stosowną umowę międzynarodową) nie będą same w sobie wystarczające, aby Urząd uznał, że zastosowanie ma jeden z dwóch ostatnich wyjątków.

3 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych

3,1 Sytuacje objęte rozporządzeniami UE

Zakres ochrony oznaczenia geograficznego chronionego na mocy rozporządzeń UE podlega [art. 13 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 103 ust. 2 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 21 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) oraz [art. 20 ust. 2 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#). Przepisy zapobiegające rejestracji – [art. 14 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 102 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 36 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) oraz [art. 19 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) – nie stanowią podstawy sprzeciwu zgodnie z [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) (12/06/2007, [T-60/04](#) – [T-64/04](#), Bud, EU:T:2007:169, § 78); taki sprzeciw nie może zależeć od tego, czy osoba go wnosząca spełniła warunki wymagane do zakazania rejestracji na podstawie rzeczonych przepisów (18/09/2015, [T-387/13](#), COLOMBIANO HOUSE / CAFE DE COLOMBIA, EU:T:2015:647, § 40 et seq.). W związku z tym na mocy [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) oznaczenie geograficzne może być podstawą sprzeciwu, jeżeli są spełnione warunki określone w przepisach zapobiegających używaniu.

Rozporządzenia UE dotyczą, *mutatis mutandis*, różnych sytuacji „używania”, w odniesieniu do których oznaczenia geograficzne są chronione:

1. każde użycie oznaczenia geograficznego (bezpośrednie lub pośrednie):
 - a. w odniesieniu do porównywalnych produktów; lub
 - b. w zakresie, w jakim takie użycie wykorzystuje renomę oznaczenia geograficznego;
2. każde niewłaściwe stosowanie, imitacja lub przywołanie;
3. Każde inne fałszywe lub wprowadzające w błąd przesłanki lub praktyki.

Należy podkreślić, że zastosowanie mają konkretne warunki zakresu ochrony, określone stosownymi przepisami, a nie na przykład „podobieństwo oznaczeń”, „podobieństwo towarów i usług” lub „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd”.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ochrony oznaczeń geograficznych chronionych stosownymi rozporządzeniami są zawarte w Wytycznych, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#) (np. definicje używania bezpośredniego i pośredniego, imitacji, przywołania, niewłaściwego używania, wskazań i praktyk wprowadzających w błąd, niedopuszczalnych produktów).

Istnieje różnica pomiędzy bezwzględnymi i względnymi podstawami oceny. Różnica ta oparta jest na towarach, które są przedmiotem sprzeciwu, lub na tym, że Urząd będzie potrzebował dowodów, aby móc ocenić wszelkie potencjalne wykorzystanie renomy lub taki zamiar, lub na tym, że należy przeanalizować oznaczenie wprowadzające w błąd lub takie praktyki. Jako że bezwzględne podstawy oceny są ograniczone przepisami UE dotyczącymi oznaczeń geograficznych, tj. [art. 14 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 102 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 19 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) i [art. 36 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) w odniesieniu do niedopuszczalnych towarów i powiązanych usług, lub wymogiem złożenia dowodów, stanowią one potencjalne konflikty, które podlegają ocenie opartej na względnych podstawach.

Jeżeli wnoszący sprzeciw twierdzi w złożonych dokumentach, że np. ZTUE „używa” oznaczenia geograficznego i zgłoszone towary są towarami tego samego rodzaju jak te objęte oznaczeniem geograficznym, Urząd w takim przypadku ponownie otworzy postępowanie sprawdzające, opierając się na bezwzględnych podstawach. Dotyczy to również zgłaszanego „przywołania”, kiedy towary i ewentualnie powiązane usługi są tymi, które objęte są ochroną zgłoszonego oznaczenia geograficznego.

3.1.1 Wykorzystanie renomy oznaczeń geograficznych

W przepisach rozporządzeń UE zapobiegających używaniu uwzględniono sytuacje, w których oznaczenie geograficzne jest przywoływane w odniesieniu do towarów lub usług, niekoniecznie należących do towarów i usług, które mogą zostać zakwestionowane w ramach dokonywanego przez urząd badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji, z zastrzeżeniem warunków określonych w stosownych przepisach odpowiednich rozporządzeń UE. Zakres ochrony oznaczeń geograficznych w badaniu *ex officio* należy odczytywać zgodnie z uprawnieniami określonymi w przepisach zapobiegających rejestracji: [art. 14 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 102 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 19 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) 251/2014](#) i [art. 36 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 2019/787](#). Urząd interpretuje te przepisy jako ograniczające odmowę rejestracji znaku towarowego do określonych produktów. Zobacz także Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE](#), pkt 4.5.

Na mocy [art. 13 ust. 1 lit. a\) rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 103 ust. 2 lit. a\) ppkt \(ii\) rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 21 ust. 2 lit. a\) rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) i [art. 20 ust. 2 lit. a\) ppkt \(ii\) rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) można

powołać się na oznaczenie geograficzne wobec towarów i usług, które nie są niedopuszczalne *ex officio*, opierając się na bezwzględnych podstawach, zgodnie z zasadami używania oznaczeń geograficznych w zakwestionowanym ZTUE i dowodem na to, że takie użycie w związku z zakwestionowanymi towarami i usługami **wykorzystywałoby renomę oznaczenia geograficznego**. W celu uzyskania dalszych informacji na temat „używania oznaczenia geograficznego” zob. Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\), pkt 4.1](#). Argument wykorzystania renomy można zatem podnieść jedynie w przypadku, gdy występuje „używanie” oznaczenia geograficznego, a wnoszący sprzeciw wykazuje możliwe wykorzystanie renomy oznaczenia geograficznego dla towarów nieobjętych oznaczeniem geograficznym i usług niezwiązanych z oznaczeniem geograficznym (gdyż towary i usługi związane z oznaczeniem geograficznym byłyby już niedopuszczalne w oparciu o bezwzględne podstawy oceny).

Renoma oznaczeń geograficznych stanowi wykładnik ich wizerunku w oczach konsumentów, a wizerunek ten zależy zasadniczo od szczególnych cech oraz bardziej ogólnie od jakości produktu. To właśnie jakość produktu określa w sposób decydujący renomę produktu (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 81-82). Dlatego też, w przeciwieństwie do sytuacji dotyczącej znaków towarowych, tam gdzie renoma jest oceniana ilościowo, renoma oznaczenia geograficznego jest powiązana wyłącznie z jakością produktu, który określa. Wszystkie zarejestrowane oznaczenia geograficzne zapewniają gwarancję jakości wynikającą z ich pochodzenia geograficznego. W związku z tym Urząd bierze pod uwagę, że oznaczenia geograficzne **są określane w całości** w rozumieniu [art. 13 ust. 1 lit. a\) rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 103 ust. 2 lit. a\) ppkt \(ii\) rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 21 ust. 2 lit. a\) rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) i [art. 20 ust. 2 lit. a\) ppkt \(ii\) rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#) z tego względu, że są zarejestrowane. Jest tak niezależnie od tego, czy oznaczenie geograficzne zostało zarejestrowane na podstawie roszczenia w zgłoszeniu co do renomy, która jest zasadniczo przypisana do pochodzenia geograficznego ([art. 5 ust. 2 lit. b\) rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#), [art. 93 ust. 1 lit. b\) ppkt \(i\) rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#), [art. 3 ust. 4 rozporządzenia \(UE\) 2019/787](#) i [art. 2 ust. 3 rozporządzenia \(UE\) nr 251/2014](#)).

W rezultacie wnoszący sprzeciw **nie muszą składać dowodów dotyczących renomy** oznaczenia geograficznego. Niemniej jednak wnoszący sprzeciw muszą złożyć **przekonujące argumenty lub dowody dotyczące wykorzystania renomy oznaczenia geograficznego**. Trybunał orzekł, że „włączenia do danego znaku towarowego danej nazwy chronionej (...) nie można bowiem uznać za mogące wykorzystywać renomę tej [nazwy] (...), jeśli takie włączenie nie prowadzi właściwego kręgu odbiorców do kojarzenia tego znaku towarowego lub towarów, dla których został on zarejestrowany, z daną [nazwą] lub wyrobem (...), w związku z którym nazwa ta jest chroniona” (14/09/2017, [C-56/16 P](#), PORT CHARLOTTE, EU:C:2017:693, § 115).

Co do zasady, ogólne twierdzenia (takie jak wyłącznie powołanie się na odpowiednie brzmienie przepisów UE) dotyczące wykorzystania renomy **nie będą same w sobie**

wystarczające do udowodnienia takiego wykorzystania: strona przeciwna musi przedstawić dowody lub opracować przekonującą linię argumentacji, uwzględniając zarówno prawa, towary i usługi, o których mowa, jak i wszystkie istotne okoliczności, aby dokładnie określić, w jaki sposób może dojść do domniemanej szkody.

3.1.2 Niewłaściwe używanie oraz wskazania i praktyki wprowadzające w błąd

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących „niewłaściwego używania” oraz „wskazań i praktyk wprowadzających w błąd” zob. Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\), pkt 4.](#)

3.1.3 Ograniczenia zakresu ochrony oznaczeń geograficznych z przyczyn względnych

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych zgodnie z rozporządzeniami UE nie może wykraczać poza zakres wymagany w celu ochrony funkcji oznaczenia geograficznego, która obejmuje oznaczenie towarów jako wywodzących się z określonego **pochodzenia geograficznego** i posiadających **szczególne cechy z tym pochodzeniem związane**. W przeciwieństwie do innych oznaczeń oznaczenia geograficzne nie są używane w celu wskazywania pochodzenia handlowego towarów i nie zapewniają żadnej ochrony w tym zakresie.

W związku z tym w przypadkach, w których specyfikacja zgłoszenia ZTUE **ogranicza się do towarów identycznych względem produktu objętego oznaczeniem geograficznym, towarów zgodnych ze specyfikacją stosownego oznaczenia geograficznego**, funkcja danego oznaczenia geograficznego w stosunku do tych produktów jest zachowana, gdyż zgłoszenie ZTUE obejmuje tylko produkty o określonym **pochodzeniu geograficznym i właściwych mu cechach szczególnych**. W związku z tym sprzeciw wobec odpowiednio ograniczonego zgłoszenia ZTUE nie powiedzie się. Zob. w tym względzie [art. 12 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1151/2012](#) lub [art. 103 ust. 1 rozporządzenia \(UE\) nr 1308/2013](#). W celu uzyskania ogólnych informacji dotyczących ograniczeń zakresu ochrony oznaczeń geograficznych zob. Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\), pkt 4.5.](#)

3.2 Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych

Zakres ochrony oznaczeń geograficznych podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa krajowego lub umów międzynarodowych, w tym również umów

zawartych przez UE z państwami trzecimi, **regulują odpowiednie przepisy** (np. w odniesieniu do wspomnianego wyżej węgierskiego oznaczenia geograficznego „HEREND” – art. 109 ustawy XI z 1997 r. o ochronie znaków towarowych i oznaczeń geograficznych; w odniesieniu do oznaczenia geograficznego „Mezcal” – odpowiednie postanowienia Umowy między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (Dz.U. L 152 z 11.6.1997, str. 16). Właściwe postanowienia danej umowy mogą zawierać na przykład szczególne wymogi lub upoważnienie do posługiwania się chronionym terminem. Zobacz także Wytyczne, [część B: Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4: Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10: Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\) pkt 6.2.](#)

W odniesieniu do zakresu ochrony oznaczeń geograficznych chronionych na mocy aktu genewskiego, którego Unia Europejska jest umawiającą się stroną, a w szczególności jego art. 11, zob. Wytyczne, [część B, Rozpatrywanie zgłoszeń, dział 4, Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, rozdział 10, Znaki towarowe pozostające w konflikcie z oznaczeniami geograficznymi \(art. 7 ust. 1 lit. j\) RZTUE\), pkt 6.2.3: Oznaczenia geograficzne są chronione w ramach systemu lizbońskiego \(Akt genewski\).](#)

Urząd uważa, że pomimo odmiennego brzmienia art. 11 ust. 1 Aktu genewskiego, zakres ochrony odpowiada zakresowi ochrony oznaczeń geograficznych chronionych na mocy rozporządzeń UE (tj. przed bezpośrednim i pośrednim wykorzystaniem oznaczenia geograficznego dla tych samych i porównywalnych produktów, wykorzystaniem renomy oznaczenia geograficznego, niewłaściwym wykorzystaniem, imitacją lub przywołaniem lub innymi wprowadzającymi w błąd oznaczeniami i praktykami). W tym względzie Urząd uważa, że pojęcie „towarów, które nie są tego samego rodzaju” jest analogiczne do pojęcia „towarów nieporównywalnych” w rozporządzeniach UE przewidujących ochronę oznaczeń geograficznych.

Wreszcie, inaczej niż w przypadku badania z *urzędu* bezwzględnych podstaw odmowy, sprzeciw oparty na [art. 8 ust. 6 RZTUE](#) można wnieść przeciwko towarom i usługom, które nie są porównywalne z towarami lub usługami objętymi chronionym oznaczeniem geograficznym, pod warunkiem że wnoszący sprzeciw przedstawi dowody i argumenty świadczące o tym, że art. 11 ust. 1 lit. a) ppkt (ii) lub art. 11 ust. 1 lit. b) Aktu genewskiego mają zastosowanie do takich nieporównywalnych towarów lub usług.