

Po drugie, Sąd niesłusznie orzekł, że wcześniejszy krajowy znak towarowy – w niniejszym przypadku krajowy znak certyfikujący – był całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego jako odróżniającego towary certyfikowane od towarów niecertyfikowanych; niesłusznie uznał, że znak towarowy ma charakter opisowy lub rodzajowy; niesłusznie podważył krajową ochronę krajowego znaku towarowego; oraz niesłusznie podważył w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed EUIPO ważność wspomnianego znaku towarowego.

Po trzecie, Sąd popełnił błąd w porównaniu znaków towarowych i w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Błędnie podszedł do tych kwestii tak, jakby wcześniejszy znak towarowy był raczej znakiem towarowym wskazującym na pochodzenie niż znakiem certyfikującym. Nie uznał, że wcześniejszy znak towarowy jako znak certyfikujący ma jakikolwiek charakter odróżniający, tj. odróżniający towary, które w rzeczywistości spełniały normy znaku certyfikującego i zostały w rzeczywistości wyprodukowane przez producentów upoważnionych przez posiadacza znaku certyfikującego. Nie wziął również pod uwagę sposobu, w jaki znaki certyfikujące są zwykle używane (tj. niezmiennie wraz z odróżniającą nazwą, znakiem towarowym lub logo). Nie rozważył znaczenia i istoty spornego unijnego znaku towarowego, w szczególności nie rozważył, czy element „HALLOUMI” miał niezależny charakter odróżniający w późniejszym znaku towarowym jako oznaczenie wskazujące, w przeciwieństwie do stanu faktycznego, że towary objęte spornym unijnym znakiem towarowym były towarami certyfikowanymi.

Po czwarte, Sąd nie wziął pod uwagę krajowych przepisów i orzecznictwa w odniesieniu do zakresu i skutków krajowych znaków certyfikujących. Warunki i sposoby stosowania przepisów państw członkowskich dotyczących znaków certyfikujących nie zostały zharmonizowane na mocy dyrektyw w sprawie znaków towarowych 89/104<sup>(1)</sup> czy 2008/95<sup>(2)</sup>, a mimo to rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stanowi, że takie krajowe znaki towarowe mogą stanowić podstawę dla wcześniejszych praw, które uniemożliwiają rejestrację znaków towarowych. Prawa takie należy rozpatrywać w świetle orzecznictwa krajowego i przepisów krajowych, analogicznie do różnych praw krajowych wynikających z art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (które to prawa również nie są zharmonizowane i różnią się znacznie pod względem charakteru, zakresu i skutków w poszczególnych państwach członkowskich).

<sup>(1)</sup> Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

**Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 13 lipca 2018 r. w sprawie T-847/16,  
Republika Cypru / EUIPO, wniesione w dniu 24 września 2018 r. przez Republikę Cypru**

**(Sprawa C-609/18 P)**

(2019/C 93/32)

*Język postępowania: angielski*

**Strony**

*Wnoszący odwołanie:* Republika Cypru (przedstawiciele: S. Malynicz QC, barrister, V. Marsland, solicitor)

*Druga strona postępowania:* Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

**Żądania wnoszącego odwołanie**

— uwzględnienie odwołania do wyroku Sądu w sprawie T-847/16, Republika Cypru/EUIPO i uwzględnienie wniosku o unieważnienie prawa do znaku towarowego;

— obciążenie EUIPO i interwenienta kosztami postępowania.

### Zarzuty i główne argumenty

Po pierwsze, Sąd błędnie uznał, że Izba Odwoławcza prawidłowo przeniosła wnioski z wcześniejszych wyroków Sądu w sprawach połączonych T-292/14 i T-293/14 (XΑΑΛΛΟΥΜΙ i HALLOUMI) oraz w sprawie T-534/10 (HELLIM) na grunt niniejszej sprawy. Sprawy te nie dotyczyły znaków certyfikujących, lecz innych rodzajów znaków towarowych, a mianowicie, odpowiednio, zwykłych unijnych znaków towarowych i wspólnych znaków towarowych. Podstawową funkcją takich znaków jest wskazanie handlowego pochodzenia towarów (w przypadku znaku wspólnego większej liczby podmiotów gospodarczych powiązanych członkostwem w stowarzyszeniu). Znaki certyfikujące nie pełnią natomiast podstawowej funkcji wskazania pochodzenia, lecz funkcję odróżnienia klasy towarów, a mianowicie towarów certyfikowanych, co oznacza, że są one w rzeczywistości zgodne z przepisami dotyczącymi dozwolonego stosowania znaku certyfikującego HALLOUMI i zgodnie z nimi zostały dopuszczone do wytwarzania. Ponadto właściwy krąg odbiorców w tych wcześniejszych wyrokach Sądu był inny niż właściwy krąg odbiorców w niniejszej sprawie.

Po drugie, Sąd niesłusznie orzekł, że wcześniejszy krajowy znak towarowy – w niniejszym przypadku krajowy znak certyfikujący – był całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego jako odróżniającego towary certyfikowane od towarów niecertyfikowanych; niesłusznie uznał, że znak towarowy ma charakter opisowy lub rodzajowy; niesłusznie podważył krajową ochronę krajowego znaku towarowego; oraz niesłusznie podważył w postępowaniu w sprawie sprzeciwu przed EUIPO ważność wspomnianego znaku towarowego.

Po trzecie, Sąd popełnił błąd w porównaniu znaków towarowych i w ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Błędnie podszedł do tych kwestii tak, jakby wcześniejszy znak towarowy był raczej znakiem towarowym wskazującym na pochodzenie niż znakiem certyfikującym. Nie uznał, że wcześniejszy znak towarowy jako znak certyfikujący ma jakikolwiek charakter odróżniający, tj. odróżniający towary, które w rzeczywistości spełniały normy znaku certyfikującego i zostały w rzeczywistości wyprodukowane przez producentów upoważnionych przez posiadacza znaku certyfikującego. Nie wziął również pod uwagę sposobu, w jaki znaki certyfikujące są zwykle używane (tj. niezmiennie wraz z odróżniającą nazwą, znakiem towarowym lub logo). Nie rozważył znaczenia i istoty spornego unijnego znaku towarowego, w szczególności nie rozważył, czy element „HALLOUMI” miał niezależny charakter odróżniający w późniejszym znaku towarowym jako oznaczenie wskazujące, w przeciwieństwie do stanu faktycznego, że towary objęte spornym unijnym znakiem towarowym były towarami certyfikowanymi.

Po czwarte, Sąd nie wziął pod uwagę krajowych przepisów i orzecznictwa w odniesieniu do zakresu i skutków krajowych znaków certyfikujących. Warunki i sposoby stosowania przepisów państw członkowskich dotyczących znaków certyfikujących nie zostały zharmonizowane na mocy dyrektyw w sprawie znaków towarowych 89/104<sup>(1)</sup> czy 2008/95<sup>(2)</sup>, a mimo to rozporządzenie w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej stanowi, że takie krajowe znaki towarowe mogą stanowić podstawę dla wcześniejszych praw, które uniemożliwiają rejestrację znaków towarowych. Prawa takie należy rozpatrywać w świetle orzecznictwa krajowego i przepisów krajowych, analogicznie do różnych praw krajowych wynikających z art. 8 ust. 4 rozporządzenia w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (które to prawa również nie są zharmonizowane i różnią się znacznie pod względem charakteru, zakresu i skutków w poszczególnych państwach członkowskich).

<sup>(1)</sup> Pierwsza Dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

<sup>(2)</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 2008, L 299, s. 25).

**Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 11 lipca 2018 r. w sprawie T-644/16,  
ClientEarth / Komisja, wniesione w dniu 25 września 2018 r. przez ClientEarth**

**(Sprawa C-612/18 P)**

(2019/C 93/33)

Język postępowania: angielski

### Strony

Wnoszący odwołanie: ClientEarth (przedstawiciele: O.W. Brouwer, advocaat, N. Frey, Solicitor, E.N.M. Raedts, advocaat)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska