

ORZECZNICTWO

Znane w przestrzeni publicznej hasła zawierające wulgaryzmy nie mogą być chronione jak znak towarowy

► **Wyrok Sądu UE (trzecia izba) z 13 listopada 2024 r. (sygn. akt T-82/24)**

► **Teza:** Wybierając znak do rejestracji, nie można zapominać, jaką funkcję ma on pełnić. Dlatego nie warto zawłaszczać znanych lub popularnych haseł czy fraz, ale poszukiwać oznaczeń przemysłanych i fantasyjnych, które odróżnią towary i usługi przedsiębiorcy od jego konkurencji i pozwolą na budowanie przewagi rynkowej.

► **Stan faktyczny:** Administracja Państwowej Służby Granicznej Ukrainy chciała zarejestrować w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) znak towarowy w językach rosyjskim i angielskim „**Rus-skiy wojennyj korabl, idi na ch**/RUSSIAN WARSHIP, GO F**K YOURSELF**” dla wielu różnych towarów i usług z klas 9, 14, 16, 18, 25, 28 i 41 Klasyfikacji Nicejskiej, czyli np. dla: urządzeń do nawigacji, naprowadzania, śledzenia, namierzania i tworzenia map, biżuterii, monet, artykułów z papieru, walizek, toreb, parasoli, odzieży i obuwia, sprzętu sportowego, a w klasie 41 – dla usług publikowania, raportowania i pisania tekstów, edukacji, rozrywki i sportu.

Fraza (będąca przedmiotem zgłoszenia) jest znana jako okrzyk wznieiony przez ukraińskiego funkcjonariusza straży granicznej na Wyspie Węży pierwszego dnia inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. i stała się symbolem walki Ukrainy z najeźdźcą.

Ekspert Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), decyzją z 22 grudnia 2022 r., odrzucił zgłoszenie w całości, powołując się na sprzeczność tego znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Na skutek odwołania wniesionego przez zgłaszającego sprawę rozpoznała Izba Odwoławcza. Wprawdzie podtrzymała wcześniejszą decyzję eksperta, ale jako powód odrzucenia rejestracji wskazała, iż znak ten jest pozbawiony charakteru odróżniającego. Zgłaszający złożył skargę do Sądu UE. Jednak 13 listopada br. Sąd UE podtrzymał decyzję o odrzuceniu zgłoszenia na znak towarowy z uwagi na brak odróżniającego charakteru.

Przedmiotowy znak towarowy został zakwalifikowany przez Izbę Odwoławczą jako slogan polityczny – był bowiem szeroko używany w celu wsparcia walczącej Ukrainy.

Uzasadniając brak zdolności odróżniającej zgłoszonego znaku, Izba Odwoławcza wskazała, kto zrozumie tę frazę. Pierwszą część znaku wyrażoną w języku rosyjskim bez wątplenia rozumieją odbiorcy, którzy znają język rosyjski. Drugą natomiast część znaku składającą się z podstawowych słów angielskich z łatwością rozumieją anglojęzyczni odbiorcy w Irlandii i na Malcie, a także z innych krajów członkowskich, którzy znają podstawy języka angielskiego.

Izba Odwoławcza i Sąd UE uznały, że fraza zawarta w zgłoszonym znaku była bardzo intensywnie wykorzystywana w kontekście niekomercyjnym i właśnie z nim będzie kojarzona przez odbiorców. Biorąc pod uwagę bardzo szerokie jej rozpowszechnienie w mediach, skojarzenie dla przeciętnego konsumenta stało się oczywiste. Zatem nie może ona pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, gdyż przeciętny konsument nie dostrzeże

w niej wskazania pochodzenia towaru lub usługi, a jedynie przekaz polityczny.

► **KOMENTARZ:** Trudno nie zgodzić się z opinią wyrażoną w omawianym wyroku. Podstawową funkcją znaku towarowego jest odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innego. Odbiorca nie dostrzeże w tym znaku źródła pochodzenia towaru lub usługi nim oznaczonej, ale jedynie kontekst, w którym fraza ta była szeroko używana, tj. w powiązaniu z określonym wydarzeniem w historii Ukrainy, wyrażającym poparcie dla walki obrońców Ukrainy z agresją Rosji na ten kraj.

Brak dystynktywności wskazała Izba Odwoławcza rozpatrująca odwołanie od decyzji eksperta EUIPO, który odrzucił zgłoszenie tego znaku. Przy czym ekspert wskazał pierwotnie inną podstawę odrzucenia, tj. to, że znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Przesłanka ta jest także jak najbardziej adekwatna w tym przypadku, albowiem znaki, które zawierają wulgaryzmy, są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wulgaryzmy, wyrażenia obraźliwe, bluźnierstwa mogą i bardzo często są podstawą odrzucenia zgłoszenia znaku towarowego jako sprzecznego z porządkiem publicznym lub z dobrymi obyczajami. W przypadku przedmiotowego znaku Sąd UE tą przesłanką się nie zajmował, gdyż Izba Odwoławcza podjęła decyzję na innej podstawie (brak zdolności odróżniającej). Jednakże ekspert EUIPO podjął decyzję właśnie z uwagi na sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Każda z tych przesłanek samodzielnie, zarówno sprzeczność z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, jak i brak jakiegokolwiek odróżniającego charakteru, jest wystarczającym powodem, aby odrzucić ten slogan jako znak towarowy.

Nie jest to pierwsza sprawa, w której slogan powstały przy okazji jakiegoś wydarzenia staje się na tyle emblematycznym wyrażeniem, że przedsiębiorcy próbują go zarejestrować jako znak towarowy. Szerokim echem odbiła się taka próba zarejestrowania jako znaku towarowego sloganu „Je suis Charlie”, używanego po zamachu w 2015 r. na redakcję francuskiego tygodnika „Charlie Hebdo”, w Paryżu. Był on wyrazem solidarności z ofiarami i poparcia dla wolności prasy. Wtedy z uwagi na duże zainteresowanie rejestracją tej frazy jako znaku towarowego głos postanowił zabrać OHIM (obecnie EUIPO) z uwagi na nadrzędny interes publiczny. W komunikacie wskazał, że rejestracja tego sloganu jako znaku towarowego byłaby sprzeczna z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami, a znak taki byłby pobawiony zdolności odróżniającej.



Anna Gołębiowska

radca prawny, partner w kancelarii GKR Legal