

BARBARA PIETRZYK-TOBIASZ\*

## **SPRZECZNOŚĆ OZNACZENIA Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM LUB DOBRZYMI OBYCZAJAMI JAKO PRZESZKODA UDZIELENIA PRAWA OCHRONNEGO NA ZNAK TOWAROWY**

### **I. WSTĘP**

Znak towarowy jako nośnik zakodowanych w nim informacji pozwala przedsiębiorcy na określenie swojej tożsamości rynkowej. Niekiedy może zdarzyć się tak, że oprócz informacji o czysto komercyjnym charakterze znak przekazuje także określone przesłanie polityczne, społeczne czy ekonomiczne, będące swego rodzaju manifestem wartości i poglądów wyznawanych przez środowiska popierane przez przedsiębiorcę. Czasami przedsiębiorcy celowo decydują się na zastosowanie takiego marketingowego zabiegu, polegającego na kreowaniu znaku towarowego tak, by szokował odbiorców i dzięki temu efektywniej realizował swoje funkcje w obrocie. Obowiązujące prawo nie stoi na przeszkodzie takim działaniom, ale nie jest to równoznaczne z pełną swobodą rejestrowania znaków towarowych. W związku z powyższym zadaniem państwa było wytworzenie pewnych „mechanizmów filtrujących”, które pozwoliłyby oddzielić oznaczenia zasługujące na ochronę prawną, od tych, które ze względu ich negatywny odbiór społeczny nie powinny zostać taką ochroną objęte. Mechanizmy te przybierają postać odpowiednich przepisów prawnych, stanowiących podstawę do odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Za mechanizmy takie uznać można bezwzględne przeszkody rejestracyjne, do których na mocy art. 129<sup>1</sup> ust. 1 ust. 7 ustawy – Prawo własności przemysłowej<sup>1</sup> należy niedopuszczalność rejestrowania znaków towarowych sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Badanie tej przeszkody wymaga jednak przeprowadzenia kompleksowej i szeroko zakrojonej analizy znaku, uwzględniającej wiele różnych okoliczności, dlatego ocena

---

\* Barbara Pietrzyk-Tobiasz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, [bpietrzyk-tobiasz@poczta.umcs.lublin.pl](mailto:bpietrzyk-tobiasz@poczta.umcs.lublin.pl), <https://orcid.org/0000-0002-7280-0037>

<sup>1</sup> Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, t.jedn.: Dz. U. 2021, poz. 324 (dalej jako: p.w.p.).

tego rodzaju oznaczeń w praktyce wywołuje dużo wątpliwości, a niekiedy nawet kontrowersji<sup>2</sup>.

W niniejszym artykule przedstawiono zasadnicze kwestie odnoszące się do zakresu badania sprzeczności znaku towarowego z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Omówione zostały także główne wątpliwości pojawiające się w doktrynie i orzecznictwie sądów polskich i unijnych, związane z okolicznościami, które powinny zostać wzięte pod uwagę w badaniu tej przeszkody. W szczególności uwzględniono poglądy wyrażone przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE), które w sposób istotny kształtowały praktykę decyzyjną Urzędu Patentowego RP (UPRP) oraz sądów polskich w przedmiotowym zakresie.

## II. BADANIE SPRZECZNOŚCI ZNAKU TOWAROWEGO Z PORZĄDKIEM PUBLICZNYM LUB DOBRZYMI OBYCZAJAMI

### 1. Normatywny kształt przeszkody rejestrowania oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami po 1989 r.

Przemiany ustrojowe, jakie miały miejsce w Polsce po 1989 r., zmusiły ustawodawcę do wprowadzenia nowych regulacji prawnych w dziedzinie znaków towarowych, które byłyby bardziej przystosowane do zmienionych realiów. Przyjęto więc ustawę z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zawierała ona katalog bezwzględnych przeszkód rejestracji znaku towarowego, które dzieliły się ze względu na to, czy przeszkoda łączyła się z używaniem znaku, czy też tkwiła w nim samym. Podział ten był w doktrynie krytykowany przede wszystkim za jego niekonsekwentność oraz niejasności związane z kwalifikacją oznaczenia w ramach istniejącego podziału<sup>3</sup>.

Zgodnie z przepisem art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. w pierwotnym brzmieniu niemożliwa była rejestracja oznaczeń, których używanie było sprzeczne z prawem, porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. W ramach tej przeszkody rejestracji położono więc nacisk na skutki używania znaku. Jednak istniejące wątpliwości interpretacyjne w stosunku do oceny zdolności rejestrowej zgłaszanych oznaczeń na gruncie powyższego brzmienia tego przepisu przyczyniły się do wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, a mówiąc szerzej – do wyeliminowania ww. podziału przeszkód bezwzględnych. Od chwili wejścia w życie nowelizacji ustawy – Prawo własności przemysłowej z 2004 r.<sup>4</sup> treść art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. została zmieniona i w takim brzmieniu – poza modyfikacjami polegającymi głównie na zmianie jednostki redakcyjnej z art. 131 ust. 1 pkt 2 p.w.p. na art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. w późniejszym okresie – obowiązuje do dziś. Na mocy obowiązującego art. 129<sup>1</sup>

<sup>2</sup> Lech (b.r.).

<sup>3</sup> Nowińska, Promińska (2003); Wiszniewska (2001): 9.

<sup>4</sup> Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 286.

ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Zawężenie zakresu omawianej podstawy wprowadzone ww. nowelizacją spotkało się z pozytywną oceną przedstawicieli doktryny<sup>5</sup>.

Omawiana przeszkoda rejestracji podlega badaniu przeprowadzanemu przez UPRP z urzędu, a stwierdzenie jej występowania w stosunku do zgłoszonego oznaczenia skutkuje wydaniem decyzji odmownej w przedmiocie rejestracji znaku. Co więcej, na podstawie obecnie obowiązującego art. 164 ust. 1 w zw. z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. sprzeczność zarejestrowanego znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami może stanowić również podstawę unieważnienia udzielonego na takie oznaczenie prawa ochronnego.

Ponadto należy pamiętać, że od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej Polska związana jest aktami stanowionymi przez organy unijne oraz wykładnią prawa UE dokonywaną przez TSUE<sup>6</sup>. Warto zatem zwrócić uwagę na poprzednio obowiązujące unijne regulacje prawne w zakresie znaków towarowych, takie jak: pierwsza dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r.<sup>7</sup>, dyrektywa 2008/95/WE z 22 października 2008 r.<sup>8</sup> czy rozporządzenie nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r.<sup>9</sup> Obecnie bezwzględna podstawa udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami znalazła się w art. 4 ust. 1 pkt f dyrektywy 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r.<sup>10</sup> oraz w art. 7 ust. 1 pkt f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r.<sup>11</sup> odnoszącego się do rejestrowania znaków towarowych UE.

## 2. Poglądy w doktrynie i judykaturze

Literalne brzmienie przepisu art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie pozwala na rejestrację oznaczenia, które jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Najogólniej mówiąc, sprzeczność znaku z porządkiem publicznym oznacza konflikt oznaczenia z ustalonymi w danej zbiorowości nakazami lub zakazami, w szczególności z normami prawnymi. Natomiast sprzeczność znaku z dobrymi obyczajami to, innymi słowy, jego sprzeczność

<sup>5</sup> Promińska (2014).

<sup>6</sup> Masternak-Kubiak (2010): 321.

<sup>7</sup> Pierwsza Dyrektywa Rady z 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 1989, nr 40: 1.

<sup>8</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 2008, nr 299: 25.

<sup>9</sup> Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 2009, nr 78: 1.

<sup>10</sup> Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2436 z 16 grudnia 2015 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, Dz. Urz. UE L 2015, nr 336: 1.

<sup>11</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 2017, nr 154: 1.

z normami moralnymi, obyczajowymi bądź utrwalonymi zwyczajami<sup>12</sup>. Pomiędzy zmiany, jaka dokonała się w treści tego przepisu, w doktrynie i judykaturze wciąż bywa podnoszony problem ustalenia zakresu badania tej przesłanki. Istotą tego problemu stała się konieczność rozstrzygnięcia, czy sprzeczność oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami należy odnosić do samego znaku czy do jego używania w obrocie. W związku z tym można wyróżnić trzy grupy poglądów.

Pierwszy pogląd opiera się na przekonaniu, że obecny zakres wyłączenia odnosi się zarówno do oznaczeń, które same w sobie są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, jak i do tych, w stosunku do których sprzeczność ta jest konsekwencją używania w obrocie takiego oznaczenia. Stanowisko takie w doktrynie prezentuje Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, według której zmiana w treści przepisu nie spowodowała zmiany wynikającego z niego zakresu wyłączenia<sup>13</sup>. Uzasadnienie takiej interpretacji wynika – według autorki – z przyświecającego mu celu, który zakłada koncentrowanie się nie tylko na samym znaku, lecz także na negatywnych skutkach, jakie mogłyby wystąpić w razie rejestracji danego oznaczenia<sup>14</sup>. Stanowisko to wydaje się znajdować odzwierciedlenie w orzecznictwie unijnym. Jak wskazał Sąd UE w wyroku w sprawie *Couture Tech*<sup>15</sup>, leżący u źródła przedmiotowej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji „interes ogólny polega na unikaniu rejestracji oznaczeń, których używanie na obszarze Unii naruszałoby panujące tam porządek publiczny lub dobre obyczaje”. Pogląd ten został podtrzymany także w wyrokach wydanych w sprawie *BrainLAB*<sup>16</sup> oraz *La Mafia Franchises*<sup>17</sup>.

Drugi punkt widzenia, który prezentuje Urszula Promińska, opiera się na stwierdzeniu, że sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami musi zaistnieć już w samej jego treści bądź formie przedstawieniowej<sup>18</sup>. Powyższy pogląd można również odnaleźć w orzecznictwie<sup>19</sup>. W wyroku wydanym w sprawie znaku „MEDITOR” Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) stwierdził, że wniosek taki wypływa z literalnej wykładni przepisu, a co za tym idzie – „zakres oceny zdolności ochronnej dotyczy znaku jako takiego, a więc jego treści i formy przedstawieniowej, a nie ewentualnego rezultatu jego stosowania”<sup>20</sup>.

<sup>12</sup> Zob. szerzej Pietrzyk-Tobiasz (2021): 99–108.

<sup>13</sup> Szczepanowska-Kozłowska (2017): 699.

<sup>14</sup> Szczepanowska-Kozłowska (2017): 699.

<sup>15</sup> Wyrok Sądu z 20 września 2011 r., T-232/10 w sprawie *Couture Tech Ltd v OHIM*, ECLI:EU:T:2011:498: pkt 29.

<sup>16</sup> Wyrok Sądu z 26 września 2014 r., T-266/13 w sprawie *Brainlab v OHIM*, (pkt 13), Legalis nr 1162832.

<sup>17</sup> Wyrok z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises v EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146, pkt 25.

<sup>18</sup> Promińska (2021): 414.

<sup>19</sup> Zob. wyroki WSA w Warszawie: z 6 lipca 2005 r., VI SA/Wa 1863/04, CBOSA; z 4 grudnia 2015 r., VI SA/Wa 1345/14, CBOSA; z 3 września 2008 r., VI SA/Wa 491/08, CBOSA, a także wyrok NSA z 10 grudnia 2004 r., GSK 775/04, CBOSA.

<sup>20</sup> Wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2017 r., VI SA/Wa 120/17, CBOSA.

Trzecia grupa poglądów zakłada różnicowanie zakresu badania w zależności od tego, czy ocena znaku dotyczy naruszenia porządku publicznego czy dobrych obyczajów. Taka wykładnia tego przepisu także pojawia się w orzecznictwie<sup>21</sup>. Przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 września 2006 r., jeszcze na gruncie obowiązywania ustawy o znakach towarowych z 1985 r.<sup>22</sup>, zwrócił uwagę, że inaczej należy interpretować zgodność znaku z prawem, a inaczej zgodność znaku z zasadami współżycia społecznego<sup>23</sup>. W przypadku sprzeczności znaku z prawem ocena odnosi się do elementów treściowych oznaczenia, natomiast przy sprzeczności z zasadami współżycia społecznego badanie „obejmuje już nie tylko samą postać znaku, ale także – a może nawet przede wszystkim – skutki, jakie ten znak wywołuje w szeroko rozumianym obrocie prawnym”<sup>24</sup>. Zdanie to w doktrynie podzielił Marcin Trzebiatowski, który podkreśla, że dobre obyczaje są pojęciem pojemniejszym, co uzasadnia przynajmniej możliwość uwzględnienia w badaniu skutków używania oznaczenia w szeroko rozumianym obrocie prawnym<sup>25</sup>.

Warto także zwrócić uwagę na stanowisko, jakie zaprezentował TSUE w głośnej sprawie dotyczącej znaku „Fack Ju Göhte”<sup>26</sup>. W wyroku z 27 lutego 2020 r. TSUE podkreślił, że badanie sprzeczności z dobrymi obyczajami nie może ograniczać się jedynie do abstrakcyjnej oceny zgłoszonego znaku lub niektórych jego składników. Dla stwierdzenia występowania takiej sprzeczności należy również wykazać, iż „używanie w konkretnym i aktualnym kontekście społecznym byłoby faktycznie postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako sprzeczne z podstawowymi wartościami i normami moralnymi społeczeństwa”<sup>27</sup>.

### 3. Badanie treści i formy przedstawieniowej znaku towarowego

Na gruncie wyżej przytoczonych grup poglądów można zauważyć, że sposób rozumienia przepisu art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie jest jednolity i dalej budzi pewne wątpliwości w doktrynie i judykaturze. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie omawianego przepisu, podkreślić trzeba, że badanie zawartej w nim przeszkody rejestracji ma odnosić się przede wszystkim do treści lub formy przedstawieniowej znaku towarowego. Konsekwencje używania znaku są na ogół wynikiem tego, co znajduje się w jego treści. W zasadniczej większości zgłaszanych oznaczeń, które nie powinny zostać zarejestrowane, z uwagi na sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, sprzeczność ta tkwi w samej formie przedstawieniowej lub treści takich oznaczeń (wystę-

<sup>21</sup> Zob. np. wyrok NSA z 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.; wyrok NSA z 14 czerwca 2017 r., II GSK 2871/15, CBOSA.

<sup>22</sup> Ustawa 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz. U. 1985, Nr 5, poz. 17.

<sup>23</sup> Wyrok NSA z 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Trzebiatowski (2020).

<sup>26</sup> Wyrok TSUE z 27 lutego 2020 r., C-240/18 P w sprawie *Constantin Film Produktion GmbH v EUIPO*, ECLI:EU:C:2020:118.

<sup>27</sup> Ibid.: pkt 43.

pujące w nich słowa, związki frazeologiczne, ilustracje, szata graficzna itp.). Jednakże analiza oznaczenia musi uwzględniać szereg okoliczności, w tym także skutki, jakie wywoła używanie danego oznaczenia w obrocie.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na semantyczną treść znaku, której badanie powinno przede wszystkim prowadzić do ustalenia rzeczywistego znaczenia zawartych w znaku „wątpliwych” elementów. Na ogół analiza takich wyrażen polega na odnalezieniu ich słownikowych definicji, ustaleniu ich etymologii oraz przywołaniu przykładów ich używania w społeczeństwie, np. w telewizji, radio, publikacjach czy w Internecie. W przypadku pojęcia wieloznacznego kluczowe jest ustalenie jego dominującego znaczenia, jeśli takie oczywiście występuje. Analogicznie należy postąpić w przypadku innych form przedstawieniowych. W przypadku grafiki, formy przestrzennej itp. należy sprecyzować – co one przedstawiają, co ilustrują, do czego się odnoszą, co symbolizują, z czym są kojarzone. Pod tym kątem badania dokonywał Urząd UE ds. Własności Intelktualnej (EUIPO) w sprawie znaku graficznego (właściwie graficzno-słownego) przedstawiającego liść marihuany. Finalnie sprawa trafiła do Sądu UE, który podtrzymał decyzję EUIPO o odmowie udzielenia prawa ochronnego, m.in. uznając, że zawarta w znaku grafika przedstawiająca liść marihuany jest jednoznacznie kojarzona z zakazaną w wielu państwach (w tym również w Polsce) substancją narkotyczną<sup>28</sup>. W świetle tej sprawy interesujący jest chociażby przykład pozostającego w mocy, a udzielonego przez UPRP prawa na graficzny znak towarowy przedstawiający właśnie liść marihuany (R.274023).

Oprócz samego ustalenia sensu znaczeniowego poszczególnych elementów znaku towarowego należy dokonać również jego całościowej oceny. Powinna ona uwzględniać nie tylko funkcję, rozmieszczenie, kształt, wielkość i inne aspekty poszczególnych elementów znaku (głównie tych budzących wątpliwości), ale także ich odbiór jako pewnej całości. Holistyczne postrzeganie znaku może diametralnie zmienić wynik dokonanej wcześniej oceny. Przykładowo, zawarty w oznaczeniu „kontrowersyjny” element może odgrywać w nim drugo-, czy nawet trzeciorzędą rolę, kompletnie nie rzucać się w oczy, a w efekcie w ogóle nie wywoływać oburzenia lub negatywnego odbioru.

#### 4. Badanie konkretnego i aktualnego kontekstu społecznego

Badanie znaczenia budzących wątpliwości słów, grafik bądź innych form przedstawieniowych nie może się odbywać w oderwaniu od konkretnego i aktualnego kontekstu społecznego. Określenie, które kiedyś było wulgarnie lub obraźliwe, z czasem może stać się dwuznaczne, a nawet całkowicie zatracić wulgarny charakter. Taka transformacja znaczeniowa wystąpiła np. w stosunku do słowa „kobieta<sup>29</sup>”. Dobrym przykładem jest sprawa słownego znaku towarowego „MADONNA” zgłoszonego dla win, która miała miejsce w Sta-

<sup>28</sup> Wyrok Sądu UE z 12 grudnia 2019 r. T-683/18, w sprawie *Santa Conte v EUIPO*, ECLI:EU:T:2019:855.

<sup>29</sup> Brückner (1985): 16.

nach Zjednoczonych w 1938 r. Rozpatrujące sprawę United States Patent and Trademark Office (USPTO) uznało, że znaku tego nie można uznać za *per se* skandaliczny, ale nabiera on takiego charakteru, gdy odnosi się do wina. Zdaniem USPTO niedopuszczalne było udzielenie prawa ochronnego na taki znak towarowy, który jednocześnie był kojarzony z postacią Dziewicy Maryi<sup>30</sup>. Obecnie widoczne jest, że komercyjne wykorzystanie terminu „Madonna”, który nadal w jednym ze swoich znaczeń jest określeniem wskazującym na Matkę Boską, nie wywołuje już oburzenia społecznego<sup>31</sup>.

Celem obowiązywania podstawy odmowy rejestracji zawartej w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. nie jest jednak „cenzura” w rejestrowaniu znaków towarowych, polegająca na wyłączeniu od ochrony prawnej tych prowokujących bądź cechujących się złym gustem. Granica między uznaniem znaku za prowokujący a sprzeczny z wyznawanymi w danej społeczności wartościami jest niezwykle cienka. Konieczne jest więc jak najszersze przeanalizowanie tego, w jakim kontekście i celu dane słowo, grafika itp. zostały użyte w oznaczeniu oraz w jakim kontekście i celu ogólnie bywają używane w społeczeństwie. Ważne jest zwrócenie uwagi na to, jaki może być odbiór społeczny danego oznaczenia jako pewnej całości. Jest to także kryterium pomocnicze przy ustaleniu rzeczywistego lub dominującego charakteru danego oznaczenia. W szczególności w przypadku oznaczeń obraźliwych należy sprecyzować, czy ich „zdolność do obrażania” ma charakter obiektywny, tj. czy biorąc pod uwagę szerszy kontekst społeczny, dana osoba bądź grupa mogłaby czuć się urażona. Nie zawsze bowiem wyraz czy grafika mające negatywne konotacje muszą zostać wyłączone od rejestracji. Można tu przytoczyć np. sprawę dotyczącą słowno-graficznego znaku „€\$CINKCIARZ”. W sprawie tej NSA nie znalazł nieprawidłowości w ocenie dokonanej przez UPRP, który stwierdził, że „mimo, iż słowo »cinkciarz« obecnie ma znaczenie pejoratywne i oznacza osobę niegodną zaufania oraz naciągacza, to wykorzystanie tej nazwy w roli znaku towarowego nie wywołuje oburzenia”<sup>32</sup>. Aktualny i konkretny kontekst społeczny, który należy uwzględnić przy przeprowadzaniu badania znaku, ma więc także funkcję „korygującą” względem ustaleń dokonanych jedynie na podstawie źródeł, takich jak np. słowniki. Pozwala to na określenie rzeczywistego znaczenia poszczególnych elementów znaku oraz jego przewidywanego odbioru w społeczeństwie. Jest to również odniesienie do aspektu używania w obrocie znaku, którego treść bądź forma przedstawieniowa nastrocza pewne wątpliwości.

Jeszcze na gruncie ustawy z 1985 r., lecz już w pokomunistycznych realiach oceną sprzeczności znaku z zasadami współżycia społecznego zajmował

<sup>30</sup> Bolen, Caira, Wood (1998–1999): 443.

<sup>31</sup> Wskazać tu można np. na prowokacyjną działalność artystyczną znanej wokalistki występującej pod pseudonimem „Madonna” – zob. *10 of Madonna's Most Controversial Moments* <<https://www.biography.com/news/madonna-controversial-moments>>. Praktyka decyzyjna wielu urzędów ds. własności intelektualnej pokazuje także, że nie ma obecnie większych przeszkód, by znaki zawierające słowo „Madonna” były rejestrowane. W samym UPRP zarejestrowano np. znak słowno-graficzny MADONNA (R.155510) dla usług z zakresu prowadzenia sklepu i działalności handlowej.

<sup>32</sup> Wyrok NSA z 30 maja 2019 r., II GSK 137/18, CBOSA.

się WSA w sprawie oznaczenia „STALINSKAYA” (pol. „stalinowska”). W sprawie tej sąd wziął pod uwagę nie tylko pisownię wyrazu nawiązującą do postaci Józefa Stalina, podobieństwo w warstwie literalnej i fonetycznej słowa „stalin-skaya” do jego polskiego odpowiednika, lecz także kontekst społeczny, w jakim postrzegany był (i jest) Józef Stalin oraz tzw. stalinowskie metody działania. Na tej podstawie WSA stwierdził, że gwarantowanie autorytetem państwa prawnej ochrony, a w konsekwencji używanie takiego znaku na towarach nabywanych powszechnie (alkohol) naruszałoby uczucia patriotyczne i osobiste znacznej części społeczeństwa.

## 5. Badanie towarów lub usług, dla których znak towarowy został zgłoszony

Rozważenie szerszego kontekstu w badaniu znaku towarowego w świetle art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. powoduje, że nie można poprzestać wyłącznie na analizie jego elementów treściowych. Przede wszystkim rozpatrywanie zgłoszenia nie może odbywać się bez uwzględnienia towarów lub usług, dla jakich znak został zgłoszony, gdyż stanowią one integralną część zgłoszenia. Może się bowiem zdarzyć sytuacja, w której dane oznaczenie będzie w stosunku do jednych towarów naruszać dobre obyczaje, a w stosunku do innych już nie.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na podział proponowany przez Joannę J. Sitko, dokonywany według kryterium sposobu naruszenia przez znak dobrych obyczajów. Pierwszy rodzaj naruszenia może wynikać z relacji zachodzącej pomiędzy treścią oznaczenia a rodzajem towarów, dla jakich znak został zgłoszony, podczas gdy druga forma naruszenia może odnosić się do samej treści oznaczenia<sup>33</sup>. Tytułem przykładu można wskazać na zarejestrowany znak „Przystanek Jezus” (R.251088), zgłoszony na rzecz katolickiego stowarzyszenia w stosunku do takich towarów, jak: książki, publikacje prasowe, transmisje programów radiowych i telewizyjnych. Jeśli jednak tego rodzaju znak zostałby zgłoszony (np. dla środków antykoncepcyjnych), to mógłby on zostać uznany za sprzeczny z dobrymi obyczajami<sup>34</sup>.

Wykaz towarów lub usług, dla jakich znak towarowy został zgłoszony, stanowi jeszcze inne ważne kryterium, które należy ocenić przy badaniu tej przeszkody. Towary i usługi wyznaczają w pewien sposób krąg potencjalnych odbiorców znaku. Zgodnie z linią orzeczniczą wypracowaną przez sądy unijne właściwy krąg odbiorców znaku nie ogranicza się tylko do odbiorców, do których dane towary lub usługi są skierowane, ale obejmuje także osoby, które spotykają się z nimi przypadkowo w życiu codziennym<sup>35</sup>. Podstawa odmowy rejestrowania oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie została wprowadzona w celu ochrony interesów jakiejś

<sup>33</sup> Sitko (2015): 656.

<sup>34</sup> Por. decyzja izby odwoławczej OHIM z 6 lipca 2006 r. w sprawie R 495/2005-G.

<sup>35</sup> Wyroki Sądu UE: z 5 października 2011 r., T-526/09 w sprawie *PAKI Logistics v OHIM*, ECLI:EU:T:2011:564; pkt 18; z 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG v OHIM*, ECLI:EU:T:2013:593; pkt 22.



wybranej grupy społecznej, ale w interesie ogółu społeczeństwa<sup>36</sup>. Zakaz ten wypływa z konieczności poszanowania kulturowanych przez społeczeństwo w danym momencie wartości, norm moralnych, zwyczajów oraz poszanowania obowiązującego prawa, które z założenia powinno takie wartości chronić.

Przy ocenie oznaczenia trzeba też wziąć pod uwagę specyfikę polskiego społeczeństwa oraz jego wewnętrzną różnorodność społeczną. W społeczeństwie znajdują się osoby w różnym przedziale wiekowym, o różnych poglądach religijnych, o różnym pochodzeniu etnicznym itd. W szczególności należy zapewnić ochronę dzieciom przed treściami dla nich nieodpowiednimi. Na przykład samotnie idąca osoba dorosła może ocenić pewien „kontrowersyjny” znak towarowy jako zabawny, ale gdy idzie na zakupy z dzieckiem, odbiór takiego oznaczenia może być już całkowicie inny. Wynikać to może właśnie z powodu występowania w ogólnodostępnych miejscach znaków zawierających nieodpowiednie treści dla dzieci. Mimo to można się zastanawiać nad udzieleniem ochrony oznaczeniu o takim „kontrowersyjnym” charakterze, jeśli towary lub usługi, na które by wskazywało, były przeznaczone jedynie dla ekskluzywnego grona odbiorców (np. samych osób pełnoletnich) z jednoczesnym wyłączeniem możliwości zetknięcia się z takim znakiem przez przypadkowe osoby, w szczególności dzieci. Jest to jednak o tyle trudne, iż niezwykle ciężko byłoby takie warunki zapewnić. Taka możliwość nie powinna jednak obejmować w szczególności przypadków rażących naruszeń wskazanej podstawy oraz znaków zawierających treści obraźliwe.

Nie można wykluczyć także sytuacji, w której odmowa rejestracji oznaczenia na podstawie art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. będzie uzasadniona jedynie ze względu na ochronę wybranej grupy społecznej, np. mniejszości etnicznej. Nie podważa to jednak istoty tej przeszkody rejestracyjnej, która przejawia się w tym, że to w interesie ogółu społeczeństwa nie rejestruje się pewnych oznaczeń. Przeciwnie, dowodzi to poszanowania ogólnie wyznawanych wartości przez społeczeństwo rozumiane nie tylko jako monolityczna całość, lecz także jako zbiór różniących się od siebie grup i jednostek. Ponadto w interesie ogółu społeczeństwa leży to, aby żadna z występujących w nich grup nie była szkalowana. Dlatego kluczowa w tym wypadku jest ocena, czy dany znak obiektywnie godzi w normy prawne lub pozaprawne, a nie zaś tylko w subiektywnym odczuciu. W orzecznictwie europejskim wykształciła się reguła, w myśl której ocena istnienia omawianej podstawy odmowy rejestracji nie może opierać się na sposobie postrzegania oznaczenia przez odbiorców, których nic nie szokuje, ani też przez odbiorców, których łatwo można urazić, lecz powinna być dokonywana na podstawie kryterium rozsądnej osoby, cechującej się przeciętnym progiem wrażliwości i tolerancji<sup>37</sup>. Kryterium to – w odniesieniu do oceny zgłoszeń krajowych – również może być pomocne przy treściowej analizie znaku (jak owy „modelowy” odbiorca postrzega dane oznaczenie), a w szczególności

<sup>36</sup> Mordwilko-Osajda (2009): 309.

<sup>37</sup> Wyroki Sądu UE: z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafia Franchises v EUIPO*, ECLI:EU:T:2018:146; z 14 listopada 2013 r., T-54/13 w sprawie *Efag Trade Mark Company GmbH & Co. KG v OHIM*, ECLI:EU:T:2013:593; z 9 marca 2012 r., T-417/10 w sprawie *Cortés del Valle López v OHIM*, Legalis.

przy ocenie obraźliwego charakteru oznaczenia. Rozważania te wydają się jednak bardziej odnosić do sprzeczności z dobrymi obyczajami, aniżeli z porządkiem publicznym. Powodem tego jest uzależnienie stwierdzenia sprzeczności znaku z porządkiem publicznym od naruszenia przede wszystkim – chroniących pewne wartości – norm prawnych, a więc od czynnika bardziej formalnego. Natomiast w przypadku konfliktu oznaczenia z dobrymi obyczajami to odbiór społeczny ma większe znaczenie, jest on bowiem efektem funkcjonujących w społeczeństwie powszechnych standardów postępowania i wyznawanego systemu wartości.

## 6. Badanie innych okoliczności związanych ze znakiem towarowym

Szerszy kontekst, jaki należy uwzględnić przy ocenie istnienia podstawy odmowy rejestracji z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p., nie odnosi się jednak do wszelkich okoliczności związanych z daną sprawą. Niemniej na gruncie obowiązywania ustawy z 1985 r. pojawiały w orzecznictwie tendencje do uwzględniania przy ocenie sprzeczności znaku z zasadami współzycia społecznego także elementów podmiotowych<sup>38</sup>. W wyroku z 13 września 2006 r. NSA stwierdził, że w tego typu sprawach konieczna jest analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą<sup>39</sup>. Nieprecyzyjność takiego stwierdzenia może prowadzić do błędnego wniosku, który nakazywałby uwzględnianie irrelevantnych z punktu widzenia oceny tej przesłanki czynników, np. zachowania uprawnionego (jego działań i zamiarów). Tego rodzaju odmienne podejście również prezentowane jest orzecznictwie NSA<sup>40</sup>.

Obecnie zarówno w doktrynie, jak i judykaturze dominujący jest drugi z przedstawionych poglądów, w myśl którego ocena sprzeczności oznaczenia z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie odnosi się do zachowania zgłaszającego<sup>41</sup>. Taki punkt widzenia jest uzasadniony również w świetle orzecznictwa unijnego<sup>42</sup>. Należy podkreślić, że całokształt okoliczności dotyczących stanu świadomości zgłaszającego jest podstawą rozstrzygnięcia, czy występuje inna bezwzględna przeszkoda rejestracji, którą jest zgłoszenie znaku w złej wierze (art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 6 p.w.p)<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> Takie stanowisko wyraził np. NSA w wyroku z 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, CBOSA.

<sup>39</sup> Wyrok NSA z 13 września 2006 r., II GSK 113/06, Legalis.

<sup>40</sup> Zob. wyroki NSA: z 11 maja 2005 r., II GSK 49/05, CBOSA; z 17 lipca 2003 r., II SA 1165/02, Legalis.

<sup>41</sup> Pogląd taki jest prezentowany w orzecznictwie – zob. np. wyroki WSA w Warszawie: z 17 marca 2015 r., VI SA/Wa 3736/14, CBOSA; VI SA/Wa 849/15, CBOSA; z 4 grudnia 2015 r., VI SA/Wa 1345/14, CBOSA; z 7 września 2017 r., VI SA/Wa 477/16, CBOSA.; wyroki NSA: z 18 stycznia 2005 r., II GSK 1051/04, CBOSA; z 14 czerwca 2017 r., II GSK 2871/15, CBOSA; z 14 lutego 2019 r., II GSK 5758/16, CBOSA; a także w doktrynie – zob. Szczepanowska-Kozłowska (2017): 700; Promińska (2014).

<sup>42</sup> Zob. wyrok Sądu UE z 9 kwietnia 2003 r., T-224/01 w sprawie *Durferrit GmbH v OHIM*, ECLI:EU:T:2003:107; wyrok TSUE z 13 września 2005 r., T-140/02 w sprawie *Sportwetten GmbH Gera v OHIM*, ECLI:EU:T:2005:312.; wyrok Sądu UE z 15 marca 2018 r. T-1/17 w sprawie *La Mafra Franchises v EUIPO*, pkt 25, ECLI:EU:T:2018:146.

<sup>43</sup> Rutkowska-Sowa (2018): 466.

### III. PODSUMOWANIE

Przewidziana w art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. niedopuszczalność rejestrowania oznaczeń sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami nie stanowi często badanej podstawy odmowy rejestracji, ale mimo to pełni ona ważną rolę w systemie rejestrowania znaków towarowych. Dzięki niej możliwe jest kształtowanie obrotu gospodarczego w zgodzie zarówno z wartościami ujętymi w ramy normatywne, jak i z wartościami niemającymi takiego charakteru.

Ocena wystąpienia bezwzględnej przeszkody rejestracji z art. 129<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 p.w.p. wymaga przeprowadzenia badania uwzględniającego szereg różnych okoliczności. Implikuje to rzecz jasna wiele wątpliwości odnośnie do zakresu badania znaku towarowego. Odnosząc się do istniejących w doktrynie i orzecznictwie różnych stanowisk w kwestii tego, czy ta podstawa odmowy powinna być oceniana pod kątem treści oznaczenia czy także z uwzględnieniem charakteru jego używania w obrocie – wydaje się, że są one próbą uchwycenia jednego zjawiska, ale z innych punktów widzenia. Sprzeczność znaku z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami powinna tkwić w samej jego treści lub formie przedstawieniowej. Już w samym znaku tkwi „coś”, co – jeśli używane w obrocie – może rodzić niepożądane skutki. Jednakże ustalenie treści znaku jest wypadkową wielu czynników, wśród których kluczową rolę odgrywa aktualny i konkretny kontekst społeczny pozwalający określić rzeczywiste znaczenie znaku oraz jego rzeczywisty odbiór w społeczeństwie. Ocena znaku nie może więc abstrahować od skutków, jakie może on wywołać w obrocie.

Mając na uwadze powyższe, trzeba stwierdzić, że zakres badania omawianej przeszkody rejestracji powinien być możliwie szeroki, uwzględniający szereg okoliczności, takich jak słownikowe definicje poszczególnych wyrazów, towary i usługi, dla których znak został zgłoszony, oraz wspomniany, aktualny i konkretny kontekst społeczny. Niekiedy to właśnie ten kontekst przesądzi o tym, czy dane oznaczenie objąć ochroną, a inne – podobne do niego – od takiej ochrony wyłączyć. Niestety widoczne są także przypadki rejestrowania znaków, w stosunku do których istnieją uzasadnione wątpliwości wystąpienia sprzeczności z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Dlatego rzetelne rozważenie wszystkich uwarunkowań odnoszących się do znaczenia i odbioru znaku będzie niwelować niebezpieczeństwo subiektywnej jego oceny i niejednolitego traktowania znaków podobnych pod kątem treści i kontekstu.

Bolen, Ch., Caira, R.J., Wood, J.S. (1999). When scandal becomes vogue: the registrability of sexual references in trademark and protection of trademarks from tarnishment in sexual contexts. *The Journal of Law and Technology* 39: 435 nn.

Brückner, A. (1985). *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa.

Lech, M. (b.r.). Wulgaryzmy jako znaki towarowe – czyli słów kilka o dobrych obyczajach. <<https://znakitowarowe-blog.pl/wulgaryzmy-znaki-towarowe-dobre-obyczaje/>>.

Masternak-Kubiak, M. (2010). Prawo Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym. *Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego* 5/6: 321–339.

- Mordwilko-Osajda, J. (2009). Znak towarowy. Bezwzględne przeszkody rejestracji. Warszawa.
- Nowińska, E., Promińska, U. (2003). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] M. du Vall, E. Nowińska, U. Promińska, Prawo własności przemysłowej. Omówienie. Prawo handlowe. LexisNexis: Lex/el.
- Pietrzyk-Tobiasz, B. (2021). Ochrona wartości w polskim prawie znaków towarowych – oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej* 1: 97–111.
- Promińska, U. (2014). Przeszkody tkwiące w znaku towarowym, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Własność przemysłowa i jej ochrona. Warszawa: Lex/el.
- Promińska, U. (2021). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] E. Nowińska, U. Promińska, K. Szczepanowska-Kozłowska, Prawa własności przemysłowej. Przedmiot, treść i naruszenie. Warszawa: 383–491.
- Rutkowska-Sowa, M. (2018). Prawo znaków towarowych, [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej. Warszawa: 444–519.
- Sitko, J.J. (2015). Znaki towarowe i prawa ochronne, [w:] T. Demendecki, A. Niewęglowski, J. Szczotka, J.J. Sitko, G. Tylec, Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: 595–901.
- Szczepanowska-Kozłowska, K. (2017). Bezwzględne przeszkody rejestracji znaku towarowego, [w:] R. Skubisz (red.), System prawa prywatnego. Tom 14B: Prawo własności przemysłowej. Warszawa: 638–722.
- Trzebiatowski, M. (2020). Komentarz do art. 129<sup>1</sup> p.w.p., [w:] J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Warszawa: Legalis.
- Wiszniewska, I. (2001). Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej. *Przeгляд Prawa Handlowego* 12: 1–18.

#### THE REFUSAL TO GRANT TRADEMARK PROTECTION DUE TO CONTRAVENTION OF PUBLIC POLICY AND GOOD MANNERS

##### Summary

The protection of commonly held values in trademark law has been ensured under Article 129<sup>1</sup>, point 7 of the Industrial Property Law Act. Under this provision, registration of trademarks contrary to public policy or good manners is not permitted. An equivalent regulation is also applicable under EU law in relation to the EU trademark registration system. This is regulation is one of the absolute grounds for the refusal to register, which requires a thorough and comprehensive examination of the trademark to be undertaken by the relevant authorities. However, there are doubts regarding which circumstances need to be considered in such investigations. Despite the fact that the views of the doctrine and judicature are not uniform on this issue, it is increasingly often recognized – in particular in the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union – that there is a strong need to refer in the analysis of a trademark to a broader social context. This context should include the cultural and political aspects characteristic of a given society. Consequently, this would allow a proper interpretation of the content of a trademark.

Keywords: examination of trademarks; public policy; good manners