

NEWSLETTER

IP LAW

Styczeń 2018

Temat miesiąca

Jak (nie)rejestrować znaku towarowego?

Znaki kontrowersyjne, wzbudzając u klienta ładunek emocjonalny, lepiej zapadają u niego w pamięć, co czyni je atrakcyjnymi. Starając się jednak o rejestrację takiego znaku, należy pamiętać o ogólnych klauzulach generalnych, które nie pozwalają na rejestrację znaków sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami.

Stąd dziwić może, że Sąd Unii Europejskiej niedawno podtrzymał decyzję Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) o uwzględnieniu sprzeciwu względem słownego znaku METAPORN, zgłoszonego przez chińską spółkę Sun Media w odniesieniu do towarów m.in. związanych z „rozrywką dla dorosłych”. Choć sprzeciw uwzględniono, istotnym faktem pozostaje, że znak pozytywnie przeszedł kontrolę z punktu widzenia art. 7 (1) (f) Rozporządzenia ws. wspólnotowego znaku towarowego (Rozporządzenie), która następuje przed opublikowaniem zgłoszenia znaku. Przywołany przepis stanowi bezwzględną podstawę odmowy rejestracji znaków, które są sprzeczne z porządkiem publicznym bądź dobrymi obyczajami. Według EUIPO, znak zgłoszony przez Sun Media tej przesłanki nie spełnia.

W zbliżonym kierunku poszedł w 2017 r. Sąd Najwyższy USA. W wyroku w sprawie *Matal v Tam* orzekł o niezgodności amerykańskiego odpowiednika art. 7 (1) (f) Rozporządzenia z wyrażoną w 1. Poprawce do Konstytucji USA zasadą wolności słowa, tym samym dając zielone światło rejestracji znaku „THE SLANTS”, zawierającego rasistowskie określenie osób pochodzenia wschodnioazjatyckiego, a także zapewne wielu jemu podobnych oznaczeń.

Do pełnej swobody przy zgłaszaniu nowych oznaczeń jeszcze jednak daleko. Organy unijny i polski stosują omawiane klauzule, ilekroć, w ich ocenie, zgłoszony znak naruszyłby wyżej wymienione wartości. Za przykłady mogą służyć wyrok Sądu UE w sprawie *PAKI Logistics GmbH* dotyczący znaku zawierającego angielski rasistowski wulgaryzm czy też odmowa rejestracji znaku „Pożar w Burdelu” względem warszawskiej grupy teatralnej, wydana przez polski urząd patentowy.

Czy da się zatem określić ogólne kryteria oceny zgodności znaku z klauzulami generalnymi, które pozwoliłyby przewidzieć decyzję organu przy podejmowaniu próby rejestracji znaku kontrowersyjnego?

Przez sprzeczność z porządkiem publicznym rozumieć należy niezgodność z zasadami wynikającymi z porządku prawnego – przesłanka ta nie odwołuje się do reguł moralnych. Podstawowym aktem, do którego należy zwrócić w tym względzie jest Kodeks karny, który zakazuje m.in. znieważania i znieważania innych osób, zwłaszcza ze względu na ich przynależność narodową, etniczną, rasową czy wyznaniową. Przykładem znaku sprzecznego z porządkiem prawnym może być oznaczenie zawierające godło Związku Radzieckiego (wyrok SUE ws. *Couture Tech Ltd*). Sąd, oddalając skargę na decyzję unijnego organu o odmowie rejestracji powołał się na przepis węgierskiego kodeksu karnego, zakazującego używania „symboli despotyzmu” (por. art. 256 §2 k.k.).

Niezgodność z dobrymi obyczajami oznacza niezgodność z normami pozaprawnymi, również tymi charakterystycznymi dla obrotu profesjonalnego. Podkreślenia wymaga, że wymóg zgodności znaku z dobrymi obyczajami nie oznacza konieczności, aby był on w dobrym guście czy nie stanowił artystycznego kiczu. Najczęściej sprzeczność z dobrymi obyczajami dotyczy znaków zawierających elementy wulgarne bądź obraźliwe (zob. wyrok SUE ws. *Federico Cortes del Valle Lopez*, dotyczącej rejestracji znaku zawierającego hiszpańskie słowo *Hijoputa*).

Rozważając rejestrację znaku, który można uznać za kontrowersyjny, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim dotychczasową praktykę orzecznictwa organów. Wydaje się, że organ unijny przejawia tendencje bardziej liberalne w porównaniu do UPRP. Decydując się na rejestrację unijną, nie można jednak łudzić się, że EUIPO nie będzie znał zwyczajowych, a zwłaszcza językowych uwarunkowań panujących w kraju, gdzie podmiot zgłaszający ma siedzibę. Możliwe jest jednak, że nada im niższą rangę, która nie będzie uzasadniać ingerencji w prawo przedsiębiorcy do swobodnego oznaczenia swoich towarów wybranym przez siebie znakiem.

ORZECZENIE

STARBUCKS broni swojego znaku

Belgijka mogła zdezorientować klientów amerykańskiego giganta, orzekł Sąd UE. Wyrokiem z 16 stycznia 2018 r. SUE stwierdził nieważność decyzji EUIPO, który oddalił sprzeciw Starbucks Corp.

We wrześniu 2013 r. Pani Hasmik Nersesyan wniosła o rejestrację jako znaku towarowego przedstawionego niżej oznaczenia. Znak ten miał dotyczyć usługi podawania napojów.



W lutym 2014 r. Starbucks wniósł sprzeciw przeciwko tej rejestracji, powołując się na szereg znaków towarowych, zarejestrowanych przede wszystkim w EUIPO.

Starbucks zarzucił zgłoszonemu znakowi podobieństwo do swoich oznaczeń, które, po pierwsze, mogło wprowadzić w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów i usług Belgijki (art. 8 (1b) Rozporządzenia UE ws. wspólnotowego znaku towarowego, [Rozporządzenie]), a po drugie, mogło negatywnie wpłynąć na odróżniający charakter i renomę, jaką oznaczenie Starbucks cieszy się w Europie (art. 8 (5) Rozporządzenia).



Urząd unijny uznał, że niebezpieczeństwa takie nie zachodzą, ze względu na brak podobieństwa między znakami. EUIPO wskazał m.in., że znak zgłoszony zawiera słowo „rocks” oraz unikalne przedstawienie nut w kształcie ziarenek kawy, podczas gdy znaki amerykańskiej kawiarni oprócz charakterystycznego słowa „STARBUCKS” obejmowały wizerunek słynnej syreny. Wykluczono również podobieństwo na płaszczyźnie fonetycznej i znaczeniowej.

Z taką oceną nie zgodził się Sąd UE. Sędziowie w pierwszej kolejności odnotowali podobieństwa wizualne – okrągły kształt znaków, podobną strukturę w zakresie umiejscowienia elementów słownych i graficznych, a także na zastosowaniu tej samej czcionki. Zwrócono również uwagę na to, że zgłoszenie znaku „coffee rocks” nie zawierało zastrzeżenia dla żadnego koloru, co oznacza, że w razie pomyślniej rejestracji Belgijka mogłaby go używać również przy zastosowaniu słynnego dla Starbucks zestawienia czerni, bieli i zieleni.

W ocenie Sądu, ze względu na różne możliwe sposoby wymowy słowa „rocks”, podobieństwo fonetyczne również nie jest wykluczone. SUE ponadto podzielił argumentację Starbucks, że obecność w znakach słowa „coffee” może sprawić, że konsumenci od strony znaczeniowej będą kojarzyć porównywane oznaczenia z ideą domu, lokalu z kawą.

Sąd, nakazując EUIPO zbadać prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumentów w błąd przez znak Belgijki, pośrednio wskazał, że wraz ze wzrostem podobieństwa między towarami czy usługami rygor oceny podobieństwa znaków mogą ulec liberalizacji.

SUE ponadto krytycznie odniósł się do postępowania EUIPO, który po stwierdzeniu braku podobieństwa między znakami na gruncie art. 8 (1b) tę samą ocenę przeniósł do rozważań w przedmiocie zastosowania art. 8 (5) Rozporządzenia. Sąd stwierdził, że wykładnia podobieństwa na gruncie art. 8 (1b) i 8 (5) jest różna – w przypadku, gdy znak wcześniejszy cieszy się renomą we Wspólnocie, znak zgłoszony musi się wykazywać wyższą zdolnością odróżniającą niż zwykle.

Omawiane orzeczenie rzuca światło na kilka ciekawych zagadnień. Przede wszystkim, unaocznia ryzyko, jakie wiąże się ze sposobem procedowania EUIPO. Organ, stwierdziwszy brak spełnienia jednej z przesłanek uwzględnienia sprzeciwu (podobieństwa między znakami), zaniechał poczynienia ustaleń faktycznych na gruncie pozostałych (m.in. prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd opinii publicznej). Teraz będzie musiał je przebadać, ponad 4 lata po zgłoszeniu znaku w EUIPO. Rodzi to pytanie o rzeczywistą sprawność postępowania organów UE, postulowaną w Traktatach.

Po drugie, rozwija ono linię orzecznictwa zaprezentowaną w wyroku *El Corte Ingles*. Jeśli wnoszący sprzeciw powołuje się na znak, który cieszy się renomą we Wspólnocie, to nie musi dowodzić podobieństwa znaku zgłaszanego w takim stopniu, w jakim musiałby to zrobić, gdyby tej rozpoznawalności zabrakło. Takie podejście abstrahuje od podstawowej funkcji, jaką ma pełnić znak towarowy, tj. zapobieżeniu wprowadzenia nabywców w błąd co do pochodzenia nabywanych towarów i usług. Jeśli dany znak cieszy się renomą i rozpoznawalnością, to znacznie trudniej jest konkurentowi wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia towarów nim oznaczonych. To powinno się przełożyć na większą swobodę w kształtowaniu swojego znaku towarowego, który miałby potencjalnie konkurować ze znakiem renomowanym, zwłaszcza w przypadku, gdy chronione towary lub usługi są różne. W ujęciu przyjętym przez Sąd, bardziej od konsumentów wydaje się być chroniony sam znak.